

INPI, 22 janvier 2008, 07-2759

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 07-2759

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : TEMPO HABITATION ; CAMION-TEMPO

Classification pour les marques : 36

Numéros d'enregistrement : 97700344 ; 3499389

Parties : MAAF ASSURANCES SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLE A COTISATIONS
VARIABLES / PASCAL J

Texte

OPP 07-2759 / HT Définitif le 22/01/2008

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pascal J a déposé, le 10 mai 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 499 389 portant sur le signe verbal CAMION- TEMPO.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».

Le 7 août 2007, la société MAAF ASSURANCES (société d'assurances mutuelle à cotisations variables – entreprise régie par le Code des assurances) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale TEMPO HABITATION, renouvelée par déclaration en date du 11 octobre 2007 sous le n° 97 700 344. Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Contrats multirisques et d'habitation ».

L'opposition a été notifiée le 9 août 2007 au déposant qui a présenté des observations en réponse à l'opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société MAAF ASSURANCES fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Pascal J conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de

chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ;

Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les services d'« Assurances et finances ; assurances ; caisses de prévoyance ; services de souscription d'assurance ; banques ; agences de change ; gérance de portefeuilles ; prêts sur gages ; recouvrement des créances », lesquels ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure invoquée ;

Qu'en effet, suite à la renonciation partielle de la marque antérieure effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Contrats multirisques et d'habitation ». CONSIDERANT que les services d'« Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée ;

Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments du déposant tenant aux activités des titulaires des deux marques en présence ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT en revanche, que les services d'« affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations ayant pour objet le commerce, l'évaluation et la gestion de biens immobiliers, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination, que les services de « contrats multirisques et d'habitation » de la marque antérieure ;

Qu'ils relèvent en outre de domaines de compétence différents et sont, à ce titre, assurés par des prestataires spécialisés et bien distincts (agences immobilières, syndicats de copropriété ou administrateurs de biens pour les premiers, assurances et établissements bancaires et financiers pour les seconds) ;

Que ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers n'impliquant pas nécessairement le recours aux seconds, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment de la prestation des premiers ;

Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objet

de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal CAMION-TEMPO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal TEMPO HABITATION, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme TEMPO, lequel apparaît distinctif au regard des services en présence ;

Qu'en effet, ce terme, même s'il relève du langage commun, ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, pas plus qu'il n'en désigne ni même n'en évoque une caractéristique ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il soit si fréquemment utilisé qu'il ait perdu son caractère distinctif au regard des services désignés ; Qu'à cet égard, la simple fourniture par le déposant d'une liste de marques comportant l'élément TEMPO, sans autre information quant à leur portée, leur titulaire ou leur maintien en vigueur, ne saurait suffire à démontrer le caractère évocateur de cet élément au regard des services désignés ni même son caractère usuel ;

Qu'en outre, le terme TEMPO présente au sein de la marque antérieure un caractère essentiel, le terme HABITATION qui l'accompagne, dépourvu de caractère distinctif au regard des services visés en ce qu'il en indique la destination, n'étant pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur ;

Qu'il en va de même au sein du signe contesté, le terme CAMION ne faisant qu'indiquer la destination des services en cause, comme le souligne lui-même le déposant qui indique que « la marque [...] a été déposée uniquement pour distribuer de l'assurance temporaire automobile camion » ;

Qu'ainsi, ce terme présente un faible caractère distinctif et n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur ;

Qu'il résulte donc de la présence commune du terme dominant TEMPO un risque de confusion sur l'origine des marques en cause, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison

de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation entre les signes et de l'identité et de la similarité de certains des services en cause, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;

Que le signe verbal contesté CAMION-TEMPO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TEMPO HABITATION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition numéro 07-2759 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 499 389 est partiellement rejetée, pour les services précités.

Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de groupe