

INPI, 22 août 2016, 2016-0607

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2016-0607

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : PROTECTYS ; PROJECTIS

Numéros d'enregistrement : 4000171 ; 4225611

Parties : LA BANQUE POSTALE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) / CAVAC (société en commandite par actions)

Texte

OPP 16-0607 / NG

4 août 2016

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 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CAVAC (société en commandite par actions) a déposé, le 13 novembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 225 611, portant sur le signe verbal PROJECTIS.

Le 4 février 2016, la société LA BANQUE POSTALE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PROTECTYS, déposée le 23 avril 2013 et enregistrée sous le n° 13 4 000 171.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Elle invoque par ailleurs l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante le 17 février 2016. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; 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. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste » ;

Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « recherche et mise à disposition pour le compte de tiers d'aides à domicile, d'aides ménagères, de personnes de compagnie, de chauffeurs, de professionnels de la sécurité ou de tout autre personnel (placement de personnel) ; affaires bancaires ; analyse financière ; assurances ; caisses de prévoyance ; constitution de capitaux ; consultations en matière financière ; émission de cartes de crédit ; placement de fonds ; investissements de capitaux ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; affaires immobilières ; expertise immobilière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de financement ; gestion financière et bancaire ; gérance d'immeubles, tous ces services pouvant être rendus par Internet. Services de santé, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, assistance à domicile pour les malades ou les personnes âgées,

mise en relation avec des structures médicales et hospitalières et des centres de santé, services d'assistance sanitaire et sociale aux personnes en difficulté (assistance médicale) ».

CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement : « Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; 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. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure » apparaissent identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les « soins d'hygiène et de beauté pour animaux » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations non médicales de toilettage spécifiquement destinées aux animaux, effectuées dans des salons de toilettage et cabinets vétérinaires, ne présentent nullement les mêmes objet, destination, clientèle et prestataires que les « Services de santé, soins médicaux, d'hygiène et de beauté » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations médicales ou esthétiques assurées par du personnel médical ou en instituts de beauté et destinés à des êtres humains ; Qu'ainsi, ces services n'apparaissent pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « jardinage ; services de jardinier-paysagiste » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations assurées le plus souvent par des prestataires spécifiques et indépendants, à destination de propriétaires et exploitants de parcs et jardins, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « recherche et mise à disposition pour le compte de tiers d'aides à domicile, d'aides ménagères, de personnes de compagnie, de chauffeurs, de professionnels de la sécurité ou de tout autre personnel (placement de personnel) » de la marque antérieure, qui s'entendent de services de placement de personnel assurés par des sociétés d'intérim et entreprises spécialisées dans les services d'aides à la personne ;

Qu'il ne saurait dès lors être considéré que les premiers relèvent de la catégorie plus générale formée par les seconds, contrairement à ce que considère la société opposante ;

Que ces services n'apparaissent pas liés par un lien étroit et obligatoire, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, les premiers n'étant pas nécessairement assurés dans le cadre des seconds, lesquels n'ont pas nécessairement pour objet les premiers ; que ces services ne sont dès lors pas complémentaires ;

Qu'ainsi, les services précités ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque

antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PROJECTIS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PROTECTYS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

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

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit 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 qu'il n'est pas contesté qu'il existe de fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes (dénominations de même longueur et comptant sept lettres identiques sur neuf, placées dans les mêmes ordre et rang, formant la séquence commune PRO-EC-T-S ; prononciation en trois temps dont le premier et le dernier sont identiques, se prononçant pareillement [pro] et [tis], et dont le second est proche, comportant le même son [èk] précédé d'un son de consonne) ;

Qu'il en résulte une même impression d'ensemble et un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux ni à l'oreille dans des temps rapprochés.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté PROJECTIS constitue l'imitation de la marque antérieure verbale PROTECTYS ; Qu'en raison de l'identité et/ou de la similarité des certains des services en cause, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné au regard desdits services.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PROJECTIS ne peut pas être adopté comme marque pour les services identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PROTECTYS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ;

services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; 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. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle

Nathalie G Juriste