

INPI, 18 mai 2018, 2016-4983

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2016-4983

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : ENTOURAGE ; ENTOURAGE. PARIS

Numéros d'enregistrement : 5325873 ; 4297757

Parties : Home Box Office, Inc. / Thomas V

Texte

Le 30 mai 2017 16-4983 / OT

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

Monsieur M. Thomas De l a déposé, le 8 septembre 2016 la demande d'enregistrement n° 16 4 297 757 portant sur le signe verbal ENTOURAGE PARIS.

Le 30 novembre 2016, la société HOME BOX OFFICE ("corporation" de l'Etat du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union européenne verbale ENTOURAGE, déposée le 30 septembre 2006 et renouvelée sous le n° 5325873. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure,.

L'opposition a été notifiée au déposant le 25 janvier 2017 sous le n° 16-4983. Cette notification l'invitait à présenter ses 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 signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ENTOURAGE PARIS, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ENTOURAGE.

CONSIDERANT que l'opposant 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 résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux dénominations alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination.

CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun le terme ENTOURAGE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que ce terme ENTOURAGE, distinctif au regard des produits et services en cause et seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît essentiel au sein du signe contesté du fait de

présentation en lettres de grande taille et dès lors que la dénomination PARIS sera perçue comme désignant la provenance géographique des produits et services en cause ;

Qu'il résulte donc de la présence commune de la dénomination ENTOURAGE un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble.

CONSIDERANT que le signe verbal ENTOURAGE PARIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure BEAUMONT, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits et services suivants : "Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Calendriers; cartes de vœux ; affiches; livres; papeterie; papier à lettres; enveloppes; cahiers; agendas et journaux; fiches; cartes à collectionner; décalcomanies; décalcomanies à la chaleur; photographies encadrées ou non; couvertures de livres; signets; papier d'emballage-cadeau; décorations de fête en papier. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de

construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles".

CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. CONSIDERANT que les "Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques ou similaires et pour d'autres, susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant ;

Que le risque de confusion sur l'origine de ces produits et services est accru par la proximité des signes en cause.

CONSIDERANT en revanche, que les "services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de "divertissement" de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement destinés à la prestation du second, lequel peut être assuré indépendamment des premiers ;

Que par conséquent, les services précités ne sont donc pas similaires ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le service de "présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Calendriers; cartes de vœux ; affiches; livres; papeterie; papier à lettres; enveloppes; cahiers; agendas et journaux; fiches; cartes à collectionner; décalcomanies; décalcomanies à la chaleur; photographies encadrées ou non; couvertures de livres; signets; papier d'emballage-cadeau; décorations de fête en papier. Cuir et imitations du cuir, produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la broserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvert (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël" de la marque antérieure, les seconds n'étant pas nécessairement l'objet du premier qui vise la promotion de toutes sortes de produits ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le service de "production de films cinématographiques" ainsi que les services de "location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de "divertissement" de la marque antérieure, en ce que la prestation du second ne nécessite pas exclusivement le recours aux premiers, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation du second ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les services d'"éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles" de la marque antérieure ;

Que s'il est vrai qu'un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu'il existe entre les services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre le service de "location de postes de télévision" de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT, en conséquence, la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure

invoquée ou susceptibles de se voir attribuer la même origine.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité, de la similarité et du risque de confusion quant à l'origine d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Qu'en conséquence, le signe verbal ENTOURAGE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ENTOURAGE.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition".

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

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

Olivier T Juriste