

INPI, 9 mai 2022, OP 21-3478

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : OP 21-3478

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : IDCARROSSERIE.COM ; iDGARAGES.com LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX

Classification pour les marques : CL12 ; CL35 ; CL37

Numéros d'enregistrement : 4762875 ; 4281705

Parties : DIGITAL AFTERMARKET SAS / M

Texte

OP21-3478 09/05/2022

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

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° 2019-158 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 PROCÉDURE

Monsieur D M a déposé le 4 mai 2021, la demande d'enregistrement n°21 4 762 875 portant sur le

signe verbal IDCARROSSERIE.COM.

Le 27 juillet 2021, la société DIGITAL AFTERMARKET (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française IDGARAGES.COM LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX déposée le 21 juin 2016 et enregistrée sous le n°164281705 sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d'instruction, le déposant a fourni plusieurs extraits Kbis ainsi qu'une capture d'écran du site societe.com.

A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Le 23 mars 2022, l'Institut a, dans le cadre d'une procédure d'opposition connexe à la présente procédure, rendu une décision rejetant partiellement la demande d'enregistrement contestée, inscrite au registre national des marques le 23 mars 2022 sous le n° 0852294.

2II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Suite au rejet partiel de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « poussettes; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; optimisation du trafic pour des sites internet; nettoyage de fenêtres ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Machines- outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; éléments de moteurs de véhicules terrestres à savoir : carburateurs, alternateurs, culbuteurs, soupapes,

cylindres, pistons, bielles, segments, carters, culasses, radiateurs de refroidissement et filtres ; machines agricoles ; ponts élévateurs, démonte pneumatiques (machine), compresseurs ; Véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails ; ressorts (amortisseurs) pour véhicules ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; automobiles ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; appareils et installations de transport par câbles ; camionnettes ; camions ; carrosserie ; carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs) ; chaînes antidérapantes ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ; trousse pour la réparation des chambres à air ; chariots de manutention ; châssis de véhicules ; chenilles pour véhicules ; clous pour pneus ; engrenages de cycles ; moteurs de cycles ; véhicules électriques ; chariots élévateurs ; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres) ; embrayages pour véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules terrestres ; enveloppes (pneumatiques) ; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules ; essieux ; fusées d'essieux ; fourgonnettes ; freins de véhicules ; garnitures de freins pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules ; segments de freins pour véhicules ; frettes de moyeux ; matériel roulant de funiculaires ; propulseurs à hélices ; hélices de navires ; circuits hydrauliques pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; machines motrices pour véhicules terrestres ; moyeux de roues de véhicules ; pneumatiques ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; pompes à air (accessoires de véhicules) ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; rayons de roues de véhicules ; tendeurs de rayons de roues ; attelages de remorques pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; bandages de roues pour véhicules ; boudins de bandages de roues de chemins de fer ; roues de véhicules ; jantes de roues de véhicules ; rayons de roues de véhicules ; roues libres pour véhicules terrestres ; ressorts de suspension pour véhicules ; trains de voitures ; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; turbines pour véhicules terrestres ; Informations en matière

3de construction et de réparation ; assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules ; entretien et réparation de véhicules ; lavage de véhicules ; location de machines de chantier ; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; installation et réparation d'appareils électriques ; services d'étanchéité ; graissage de véhicules ; installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation, entretien et réparation de machines ; travaux de peinture ; rechapage de pneus ; réparation de serrures ; services de stations- service à savoir réparation et entretien de voitures ; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol ; nettoyage de vitres ; installation, entretien et réparation d'appareils électriques, de machines, de mobilier, de téléphones ; travaux de peinture, rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparations) ; Services de télécommunications ; messagerie électronique ; transmission d'informations par réseaux de télécommunication ; services de messagerie sécurisée ; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatisés, services de courrier électronique ; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications ; transmission par satellite ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de transmission d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d'images ; services de communication (transmission) par réseaux informatiques en général ; services de transmission de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir téléphones, appareils de télécommunications, télécopieurs, appareils pour la transmission de messages, modems ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; Contrôle technique des véhicules

automobiles ; études de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) dans le domaine automobile ; hébergement de sites (Internet) ; programmation pour appareils et instruments électroniques pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédia, programmation de matériels multimédia ; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir ordinateurs, logiciels informatiques, de scanners, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques d'imprimantes, conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Le service de « nettoyage de fenêtres » de la demande d'enregistrement contestée apparaît identique à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure ce qui n'est pas contesté par le déposant qui fournit, à titre d'observation, un simple extrait Kbis relatif à une société ID CARROSSERIE, sans développer d'argumentation.

En revanche, les « poussettes » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des petites voitures d'enfants, généralement pliables formées par un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes, mises et maintenues en mouvement par la force de l'homme n'appartiennent pas à la catégorie générale des « Véhicules de locomotion par terre » de la marque antérieure invoquée qui désignent des appareils de locomotion mécanisés et automatisés, destinés au transport de personnes ou marchandises.

Il ne s'agit donc pas de produits identiques, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Ces produits ne présentent pas non plus, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination.

En effet, ces produits ne sont pas destinés au même public, les « poussettes » visant un public composé de personnes s'occupant d'un enfant en bas âge tandis que les « Véhicules de locomotion par terre »

visent un public composé de personnes possédant un véhicule de transport de personnes ou de marchandises.

Ces produits ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution, les « poussettes » étant proposés à la vente dans des magasins de puériculture et rayons spécialisés des grandes surfaces tandis que les « Véhicules de locomotion par terre » sont proposés à la vente dans des concessions de véhicules ou des garages.

Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites internet » de la

demande d'enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour l'accès à divers services de télécommunications et des prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Véhicules de locomotion par terre ; entretien et réparation de véhicules » de la marque antérieure qui s'entendent de véhicules destinés aux transports tels que précédemment définis et de prestations rendues par un garagiste visant à remettre en état de marche ou à entretenir un véhicule

Il ne s'agit donc pas de services et de produits similaires.

Ces services et produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les seconds peuvent être utilisés et fournis sans le recours aux premiers, ces derniers n'étant pas nécessairement destinés aux « Véhicules de locomotion par terre ; entretien et réparation de véhicules ».

Les services de la demande d'enregistrement contestée ne comportent aucune précision quant au domaine d'application de telle sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme s'appliquant nécessairement au domaine automobile.

En outre, les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires contrairement à ce que soutient la société opposante (entreprises de souscription d'abonnement à des journaux, prestataires de télécommunication et experts en référencement de sites internet pour les premiers ; constructeurs automobiles et garagistes pour les seconds).

Enfin, si la société opposante argue que « le fabricant d'un certain produit (comme les produits de la classe 12) peut, soit directement, soit par l'intervention d'une autre société, proposer ces prestations », elle ne fournit toutefois aucune pièce permettant de démontrer ses propos, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte, ces circonstances n'apparaissant nullement évidentes.

Ces services ne sont donc pas similaires ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

En conséquence, les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent, pour partie, identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

5La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal IDCARROSSERIE.COM, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

La marque antérieure porte sur le signe complexe IDGARAGES.COM LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX ci-dessous reproduit :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'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.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un point alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux séparés par un point, d'un ensemble verbal de six termes, d'éléments graphiques et d'une présentation particulière en couleurs.

Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun la même construction reposant sur l'association de la séquence ID à un terme évocateur du domaine des véhicules, à savoir CAROSSERIE pour le signe contesté, GARAGES pour la marque antérieure, suivi de l'élément COM, précédé d'un point.

Il résulte de cette structure commune de grandes ressemblances d'ensemble.

Si ces signes diffèrent par la présence d'éléments figuratifs et des termes LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer lesdites différences.

En effet, il n'est pas contesté que l'association IDCAROSSERIE.COM constitutive du signe contesté / IDGARAGES.COM de la marque antérieure apparaît distinctive à l'égard des produits et services en cause.

En outre, la dénomination IDGARAGES.COM présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure dès lors que la présence d'éléments figuratifs représentant une voiture et une clé à molette revêt un caractère décoratif en ce que ceux-ci ne font qu'illustrer les termes IDGARAGES.COM auxquels ils se rapportent.

Il en va de même de l'ensemble verbal LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX de la marque antérieure, lequel, présenté sur une ligne inférieure en plus petit, sera perçu comme un slogan se rapportant directement à l'élément IDGARAGES.COM, le mettant ainsi en exergue.

Enfin, sont inopérantes les pièces fournies par le déposant en ce qui concerne une dénomination sociale et une enseigne. En effet, outre que ces droits ne paraissent pas constituer pas des antériorités valables, il convient de rappeler que le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment de tous autres droits.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté IDCAROSSERIE.COM est donc similaire à la marque complexe antérieure IDGARAGES.COM LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque d'association dans l'esprit du public entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal IDCAROSSERIE.COM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

7PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « nettoyage de fenêtres ».

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