

INPI, 31 mai 2007, 06-3880

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 06-3880

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : IN SITU ; IN SITU MANAGEMENT

Classification pour les marques : 35

Numéros d'enregistrement : 99771929 ; 3448479

Parties : IN VIVO / SEBASTIEN J GRAZIELLA R

Texte

06-3880 / OT

Valant décision le 31/05/2007

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 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 procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Graziella R et Monsieur Sébastien J ont déposé, le 1 er septembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 448 479 portant sur le sig ne verbal IN SITU MANAGEMENT.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : "Conseils en organisation et direction des affaires. Education ; formation ; publication de livres".

Le 12 décembre 2006, la société IN VIVO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale IN SITU, déposée le 29 janvier 1999 et enregistrée sous le n° 99 771 92 9. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Livres ; publications ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils). Conseil à l'organisation et la direction des affaires".

L'opposition a été notifiée, le 28 décembre 2006 aux déposants qui ont présenté des observations en réponse à l'opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

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

Sur la comparaison des produits et services

Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques, pour certains et similaires, pour d'autres aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune de l'élément verbal IN SITU et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en découlent entre les signes en cause.

B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans leurs observations en réponse, Madame Graziella R et Monsieur Sébastien J contestent la comparaison des produits et services ainsi que celle portant sur les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Conseils en organisation et direction des affaires. Education ; formation ; publication de livres" ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "Livres ; publications ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils). Conseil à l'organisation et la direction des affaires".

CONSIDERANT que les services de "Conseils en organisation et direction des affaires. Education ; formation ; publication de livres" de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, les déposants ne sauraient se contenter d'invoquer les activités des sociétés en cause pour justifier de natures, destinations et objets distincts des produits et services en cause ; qu'en effet, la comparaison de ces derniers s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal IN SITU, présenté en lettres majuscules 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 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 le signe contesté et la marque antérieure ont en commun la locution IN SITU, parfaitement distinctive au regard des produits et service en présence ;

Qu'en outre, cet élément verbal, constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant dans le signe contesté ;

Qu'en effet, il s'y trouve suivi du terme MANAGEMENT qui apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, dès lors qu'il en désigne l'objet ou la destination, à savoir d'être relatif à l'ensemble des connaissances concernant l'organisation et la gestion d'une entreprise ;

Que le fait d'accoler ce terme d'origine anglo-saxonne à une locution latine n'a pas pour effet de lui conférer un caractère distinctif ;

Que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les déposants, il ne sera pas perçu comme l'élément principal ou dominant du signe contesté et ce nonobstant sa longueur ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par la même locution IN SITU.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté IN SITU MANAGEMENT constitue donc l'imitation de la marque antérieure IN SITU.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité 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 consommateur des produits et services concernés ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté IN SITU MANAGEMENT ne peut 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 IN SITU. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure, l'argument des déposants tenant à l'exploitation du signe contesté suivant une présentation particulière ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition numéro 06-3880 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Conseils en organisation et direction des affaires. Education ; formation ; publication de livres".

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 448 479 est par tiellement rejetée, pour les services précités.

Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie-Aude B Chef de groupe