

INPI, 5 mai 2015, 2013-0487

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2013-0487

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : NETASSUR ; NETASSUR SANTE

Classification pour les marques : 9

Numéros d'enregistrement : 3682681 ; 3963710

Parties : ALPHA VENDOME / ANTOINE MOTHERON COURTAGE (SARL)

Texte

OPP 13-0487 / ILE Courbevoie, le 5 Mai 2015

DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le Code de la propriété intellectuelle et 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 modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision 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.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ANTOINE MOTHERON COURTAGE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 26 novembre 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 963 710 portant sur le signe verbal NETASSUR SANTE.

Le 17 janvier 2013, la société ALPHA VENDOME (société à responsabilité limitée) a formé

opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NETASSUR, déposée le 8 octobre 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 682 681.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure ou, à tout le moins, l'imitation.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 31 janvier 2013 sous le numéro 13-0487. 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.

Suite à une action judiciaire, la procédure a été suspendue puis a repris à l'issue de cette action.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement contestée, faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est le suivant : « Logiciels (programmes enregistrés) ; Assurances ; assurance à destination des particuliers, professionnelles, et régimes collectifs pour la branche santé et prévoyance ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 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) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; 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 ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; remorquage ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et 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, conférences ou 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 ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; Services juridiques ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l'exception de leur transport) ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ». CONSIDERANT que, force est de constater que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent dans des termes identiques ou des termes proches au sein de la marque antérieure invoquée ;

Que ces produits et services sont donc identiques ;

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services identiques aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal NETASSUR SANTE, ci-dessous reproduit :

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

CONSIDERANT que l'opposant invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ;

Qu'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas la reproduction de la marque antérieure du fait de la présence du terme SANTE en position finale, qui ne constitue pas des différences insignifiantes.

CONSIDERANT toutefois que la société opposante invoque également 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 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 éléments verbaux, et la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ;

Que ces signes diffèrent par la présence du terme SANTE dans le signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ;

Qu'en effet, la dénomination NETASSUR apparaît distinctive à l'égard des produits et services en cause ;

Qu'en outre, cette dénomination, constitutive de la marque antérieure, revêt un caractère prépondérant dans le signe contesté, où elle se trouve suivie du terme SANTE, faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont il évoque l'objet ou le domaine ;

Qu'ainsi, le signe contesté NETASSUR SANTE constitue l'imitation de la marque antérieure NETASSUR, dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits et services en présence 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 ;

Que le signe verbal contesté NETASSUR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société

opposante sur la marque verbale NETASSUR.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

Indira LEMONT SPIRE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B, Chef de groupe