

INPI, 19 août 2011, 11-0906

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 11-0906

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : ACG ; ACG ALMA CONSULTING GROUP

Classification pour les marques : 35

Numéros d'enregistrement : 3675027 ; 3785894

Parties : ACG ET ASSOCIES / ALMA CONSULTING GROUP SAS

Texte

OPP 11-906/ EB

19/08/2011

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, 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 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ALMA CONSULTING GROUP (SAS) a déposé, le 25 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 785 894 portant sur le signe verbal ACG ALMA CONSULTING GROUP.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; Aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; estimation en affaires commerciales ; expertises en affaires ; informations et renseignements d'affaires ; conseils en organisation des affaires ; agences de recouvrement de créances ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation et conduite d'ateliers de formation ».

Par courrier émis le 23 février 2011, la société ACG ET ASSOCIES (SCP) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ACG, déposée le 8 septembre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 675 0 27.

Cette marque porte notamment sur les services suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Services juridiques ».L'opposition a été notifiée le 10 mars 2011 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 25 mai 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le titulaire de la demande d'enregistrement et l'opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations en réponse.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société ACG ET ASSOCIES fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Dans l'acte d'opposition, la société ACG ET ASSOCIES fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, contestée sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les services d' « Aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; estimation en affaires commerciales ; expertises en affaires ; informations et renseignements d'affaires ; conseils en organisation des affaires ; Organisation et conduite d'ateliers de formation » de la demande d'enregistrement sont similaires aux services de « conseil en organisation et direction des affaires ; organisation et conduite de colloques,

conférence ou congrès » de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

Suite au projet de décision, la société déposante fait valoir que les sociétés déposante et opposante n'exercent pas les mêmes activités. Les services d' « Organisation et conduite d'ateliers de formation » de la demande d'enregistrement ne sont pas similaires aux services d' « organisation et conduite de colloques, conférence ou congrès » de la marque antérieure. Par ailleurs, le signe contesté est un signe long au contraire de la marque antérieure qui est très courte.III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; Aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; estimation en affaires commerciales ; expertises en affaires ; informations et renseignements d'affaires ; conseils en organisation des affaires ; agences de recouvrement de créances ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation et conduite d'ateliers de formation » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Services juridiques ».

CONSIDERANT que force est de constater que les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » de la demande d'enregistrement sont identiques aux services de « Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » de la marque antérieure ;

Que ces services sont donc identiques.

CONSIDERANT que les services d' « agences de recouvrement de créances » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations juridiques ayant pour objet la perception de

sommes dues, entrent dans la catégorie générale des « Services juridiques » de la marque antérieure ;

Que ces services sont donc identiques ;

Qu'à cet égard, la classification internationale des produits et services n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur la constatation de l'identité ou l'appréciation de la similarité des produits et services en cause ; qu'ainsi, il importe peu que les services précités de la marque antérieure relèvent de la classe 45 et ceux de la demande d'enregistrement, de la classe 36 ;

Qu'en outre, est extérieur à la présente procédure le fait que la société opposante exerce la profession d'avocat et qu'elle utilise la marque antérieure avec le terme « avocat », alors que la société déposante exerce une activité de conseil aux entreprises en matière financière ; qu'en effet, la comparaison des services s'effectue en fonction des libellés en présence, indépendamment de leurs activités professionnelles respectives ou des conditions d'exploitations réelles ou supposées.

CONSIDERANT que suite aux nouveaux liens établis par la société opposante dans ses dernières observations, il y a lieu de reconnaître l'identité et la similarité des services d' « Aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; conseils en organisation des affaires » de la demande d'enregistrement et des services de « Conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante et, l'ensemble des services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure ayant trait à des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise.

CONSIDERANT que les services d' « Organisation et conduite d'ateliers de formation » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions permettant de former, d'instruire quelqu'un, tout comme les services d' « organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses -et non seulement sur des questions d'actualités pour un large public, contrairement à ce que soutient la société déposante-, visent des prestations assurant la préparation et la gestion de réunions organisées pour instruire, assurer la transmission de connaissance ;

Que ces services ont donc des nature, fonction et destination communes ;

Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens de similarité invoqués par la société opposante dès lors que l'identité et la similarité entre les produits et services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure invoquée a été constatée ou démontrée.

CONSIDERANT les services d' « estimation en affaires commerciales ; expertises en affaires ; informations et renseignements d'affaires » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise et de prestations visant à préparer et gérer des ateliers à vocation instructive, ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Services juridiques » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations assurant l'application du droit ;

Qu'ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n'ayant pas recours nécessairement aux seconds, lesquels peuvent s'appliquer dans les domaines les plus divers ;

Qu'il ne saurait suffire que les services précités de la marque antérieure puissent éventuellement avoir trait à des ventes de fonds de commerce, à des procédures collectives, pour les considérer comme similaires aux services précités de la demande d'enregistrement ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires, tous services ayant recours même indirectement à des services juridiques, alors même qu'ils présenteraient, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune

CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ACG ALMA CONSULTING GROUP, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination ACG, reproduite ci-dessous :

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 produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les deux signes ont en commun l'élément verbal ACG ;

Qu'ils diffèrent par l'adjonction dans le signe contesté de trois autres termes, ALMA C G, qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ;

Qu'en effet, l'élément commun ACG apparaît distinctif au regard des services en cause ;

Qu'en outre, le sigle ACG, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors qu'il y est mis en exergue par sa présentation sur une ligne supérieure, au centre, et que les termes ALMA C G, présentés sur une ligne inférieure, apparaissent comme sa simple transcription développée, cette perception étant rendue en outre d'autant plus aisée que seules les initiales de ces termes sont présentés en majuscule ; qu'en outre, le fait que le terme ALMA soit « ... évocateur et imaginaire ... » ou que le terme CONSULTING « ... renvoie au concept d'aide à la stratégie pour les entreprises » ne permet pas de leur conférer un caractère dominant dès lors qu'ils sont inclus dans un groupe de mots qui constitue la transcription développée du sigle présenté en amont ;

Qu'ainsi, il importe peu que les termes ALMA C G occupent beaucoup plus de place, ces termes étant une simple transcription du sigle ACG ; qu'à cet égard, il n'est pas démontré en quoi le sigle ACG serait moins bien perçu dès lors qu'il est présenté en attaque sur une ligne supérieure et au centre ;

Qu'ainsi, les différences visuelles et phonétiques tenant à la présence des termes ALMA C G ne sont pas de nature à éviter un risque de confusion entre ces deux signes ;

Qu'il en résulte que le signe contesté est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure ;

Qu'ainsi, le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe verbal contesté ACG ALMA CONSULTING GROUP ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ACG.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1^{er} : L'opposition n° 11-906 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; Aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; conseils en organisation des affaires ; agences de recouvrement de créances ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation et conduite d'ateliers de formation ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 785 894 est par tiellement rejetée, pour les services précités.

Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de Groupe