

# INPI, 22 avril 2010, 07-0879

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 07-0879

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : NORMA ; NORMATRACE

**Classification pour les marques** : 9

**Numéros d'enregistrement** : 4306841 ; 3467310

**Parties** : NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB GMBH ET CO KG / PAUL SEASSAL CONSULTANTS SARL

## Texte

OPP 07-0879 / OT Le 22/04/2010

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

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

Vu le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, 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, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 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 modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PAUL SEASSAL CONSULTANTS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 décembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 467 310 portant sur le signe verbal NORMATRACE.

Le 12 mars 2007, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire NORMA, déposée le 24 février 2005 sous le n° 4 306 841.

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

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante indique que la demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 2 avril 2007 sous le n° 07-0879. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande.

La notification de reprise de la procédure invitait la société déposante 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.

## II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage

médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, 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 ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. 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 ; 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 documents d'un support physique vers un support électronique ; recherches scientifiques à but médical" ;

Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les services de "Commerce de détail dans les secteurs de produits, en particulier commerce de détail d'un soldeur ; commerce de détail en ligne dans les secteurs de produits, en particulier commerce de détail d'un soldeur" lesquels ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure telle qu'enregistrée ;

Que la société opposante a visé également comme servant de base à l'opposition les "services scientifiques et technologiques" lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : "services scientifiques et technologiques, en particulier enquête sur des produits alimentaires et produits de la vie quotidienne, contrôle de la qualité" ;

Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, y compris batteries et accumulateurs, limiteurs de tension ; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et de l'image, appareils électriques, électronique et optiques d'émission de messages, d'images, de textes, d'enregistrement, de traitement, d'émission, de transmission, d'intervention, de mémorisation de voix et de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs de poche et principalement les systèmes informatiques qui en sont composés, périphériques d'ordinateurs y compris moniteurs, claviers, souris, imprimantes, supports de mémoire (également externes), y compris fiches USB, ainsi qu'en particulier téléviseurs, radios, magnétoscopes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, installations et équipements de stéréophonie, téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, modems, jeux vidéos en tant qu'accessoires d'un téléviseur, agendas électroniques ; supports magnétiques d'enregistrement, supports optiques d'enregistrement, avec ou sans enregistrement, disques acoustiques, films exposés ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; semi-conducteurs,

composants électriques et électroniques, commutateurs électriques et électroniques et circuits imprimés et plaquettes de circuits imprimés (compris dans la classe 9), microprocesseurs, circuits intégrés, cartes à circuits intégrés ; logiciels, programmes informatiques (également systèmes d'exploitation) enregistrés sur supports de données et systèmes de programmes composés principalement de ceux-ci, ainsi que banques de données et bibliothèques, programmes de jeux pour ordinateurs ; extincteurs ; appareils d'alarmes ; lunettes, en particulier lunettes de lecture et de soleil, y compris étuis ; fers à repasser électriques ; tapis de souris ; pièces de tous les appareils et instruments précités ; tous les produits précités à l'exclusion des produits liés au domaine de l'industrie automobile. Bâches. Articles de sport non compris dans d'autres classes. Marketing, aide à la vente, conseils en matière de vente, d'achat et de marketing, recherche et analyses de marché ; relations publiques ; recrutement de personnel ; conseils d'entreprise, d'organisation, de personnel et de gestion des affaires commerciales ; publicité, y compris publicité directe et publipostages, documentation publicitaire, conseils en publicité, conception publicitaire, publicité sur l'internet ; conseils en matière de configuration de magasins et de rayons ; décoration de vitrines ; médiation d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la vente et des affaires commerciales, en particulier pour le commerce des aliments ; planification des ventes et conseils en matière de débouchés ; comptabilité, préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire, travaux de bureau ; courtage et conclusion d'affaires commerciales pour le compte de tiers, courtage de contrats de vente et d'achat de marchandises ; distribution d'échantillons ; gestion de supermarchés, commerces de détail et discounts ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; mise à disposition d'informations sur l'internet, à savoir mise à disposition d'informations pour conseiller le consommateur en matière de ménage et de textiles (informations sur les produits) et service d'information aux clients quant à leur droit au retour, à la responsabilité du producteur et à la garantie ; prise de commande, livraisons et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique ; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; tous les services précités également par l'internet ; tous les services précités à l'exclusion des services liés au domaine de la construction et au domaine de l'industrie automobile. Conception, création, développement et entretien (amélioration et mise à jour) de programmes informatiques, de systèmes informatiques, de bibliothèques informatisées et de bases de données, ainsi que leur location ou transmission sous la forme de contrats particuliers (licences) ; analyse de systèmes électroniques pour le traitement des données et examen de systèmes électroniques pour le traitement des données ; conseils techniques, expertise et services d'un ingénieur et d'un programmeur, location d'installations informatiques ; services de supports pour applications et planification de solutions informatiques ; conception de bases de données ; gestion technique de bases de données ; services scientifiques et technologiques, en particulier enquête sur des produits alimentaires et produits de la vie quotidienne, contrôle de la qualité ; tous les services précités à l'exclusion des services liés au domaine de la construction et au domaine de l'industrie automobile".

CONSIDERANT que les "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes

pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. 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 ; 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 documents d'un support physique vers un support électronique ; recherches scientifiques à but médical" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les "services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d'abonnement n'apparaissent pas dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les services de Marketing, aide à la vente, conseils en matière de vente, d'achat et de marketing, recherche et analyses de marché; relations publiques; recrutement de personnel; conseils d'entreprise, d'organisation, de personnel et de gestion des affaires commerciales; publicité, y compris publicité directe et publipostages, documentation publicitaire, conseils en publicité, conception publicitaire, publicité sur l'internet ; conseils en matière de configuration de magasins et de rayons ; décoration de vitrines ; médiation d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la vente et des affaires commerciales, en particulier pour le commerce des aliments ; planification des ventes et conseils en matière de débouchés ; comptabilité, préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire, travaux de bureau ; courtage et conclusion d'affaires commerciales pour le compte de tiers, courtage de contrats de vente et d'achat de marchandises ; distribution d'échantillons ; gestion de supermarchés, commerces de détail et discounts ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; mise à disposition d'informations sur l'internet, à savoir mise à disposition d'informations pour conseiller le consommateur en matière de ménage et de textiles (informations sur les produits) et service d'informationaux clients quant à leur droit au retour, à la

responsabilité du producteur et à la garantie ; prise de commande, livraisons et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique ; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; tous les services précités également par l'internet ; tous les services précités à l'exclusion des services liés au domaine de la construction et au domaine de l'industrie automobile" de la marque antérieure invoquée ;

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

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NORMATRACE ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination NORMA.

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 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 des signes que ces derniers ont en commun l'élément verbal NORMA, constitutif de la marque antérieure et distinctif au regard des produits et services en cause ;

Que l'élément verbal NORMA, présente un caractère immédiatement perceptible et dominant au sein du signe contesté dès lors qu'il se trouve placé en attaque simplement accolé au terme TRACE qui par son évocation (le terme signifiant empreinte ou marque laissée par une action) contribue à mettre en exergue le terme NORMA ;

Qu'ainsi, les différences visuelles et phonétiques tenant à la présence du terme TRACE ne sont pas de nature à éviter un risque de confusion entre ces deux signes, dès lors que ce dernier découle de la présence de la dénomination dominante NORMA ;

Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par la même dénomination NORMA, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT que le signe verbal NORMATRACE constitue donc l'imitation de la marque

antérieure NORMA.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains 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 consommateur ;

Qu'ainsi, le signe verbal NORMATRACE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NORMA.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition n° 07-0879 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. 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 ; 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 documents d'un support physique vers un support électronique ; recherches scientifiques à but médical".

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 467 310 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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

