

INPI, 19 juin 2007, 07-0079

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 07-0079

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : CAP PERSPECTIVES PME DE SERVICES ; CAP PROSPERITE

Classification pour les marques : 36

Numéros d'enregistrement : 3141504 ; 3453632

Parties : GAN EUROCOURTAGE IA / STRATEGIE EURO PRESTIGE SARL

Texte

07-0079 / STL

Définitif le 19 juin 2007

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE

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

La société STRATEGIE EURO PRESTIGE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 septembre 2006, la demande d'enregistrement n°06 3 453 632 portant sur le signe verbal CAP

PROSPERITE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : «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» (classe 36).

Le 8 janvier 2007, la société GAN EUROCOURTAGE IA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe CAP PERSPECTIVES PEM DES SERVICES déposée le 14 janvier 2002 et enregistrée sous le n°02 3 141 504. Cet enregistrement porte sur les services suivants : «services d'assurance multirisques destinés notamment aux entreprises» (classe 36).

L'opposition a été notifiée, à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société GAN EUROCOURTAGE IA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

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

III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «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» ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : «service d'assurance multirisques destinés notamment aux entreprises».

CONSIDERANT que les services suivants : «Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT de même que les services de «constitution ou investissement de capitaux ; estimation financières (immobilier)» de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements et de prestations visant à faire fructifier des fonds, par des placements en bourse ;

Que les « services d'assurances multirisques destinés notamment aux entreprises » de la marque antérieure s'entendent de prestations tendant à accorder à un assuré, une garantie d'indemnisation d'éventuels dommages ;

Que la société opposante fait valoir que les services précités sont rendus par les mêmes prestataires ;

Qu'en effet, il est aujourd'hui d'usage courant de voir des établissements financiers fournir des prestations d'assurances, de même que les compagnies d'assurances commercialisent des produits financiers.

CONSIDERANT que la société déposante ne saurait invoquer le fait que le signe contesté ne s'adresse qu'aux particuliers et que la marque antérieure n'est pas une assurance multirisque ;

Qu'en effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation effectives.

CONSIDERANT en revanche que les services d'«affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers» de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations matérielles ayant pour objet le commerce et la gestion de biens immobiliers, accomplies par des agences immobilières et des administrateurs de biens ou des promoteurs immobiliers ;

Que ces services n'ont donc pas les mêmes nature, objet et prestataires que les «Services d'assurances» de la marque antérieure rendus par les sociétés financières ou d'assurances ;

Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors qu'ils ne sont pas exécutés en interdépendance ;

Qu'à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les affaires immobilières possèdent des aspects financiers ou puissent servir de base à des «produits financiers» ou à de l'assurance ; qu'en effet, se fonder sur des critères aussi généraux reviendrait à déclarer similaires aux services précités de la marque antérieure de très nombreux services présentant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques ou, à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CAP PROSPERITE présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CAP PERSPECTIVES PME DE SERVICES, ci-dessous reproduit :CONSIDERANT que la société opposante invoque 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 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 les signes en présence ont en commun le terme CAP ;

Que ce terme est parfaitement distinctif au regard des services en présence, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ;

Que ce terme présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu'il est placé en attaque et est suivi du terme PROSPERITE qui ne fait qu'évoquer la fonction des services visés (à savoir procurer une aisance financière) comme le reconnaît elle même la société déposante ;

Que le terme CAP présente également un caractère dominant dans la marque antérieure, de par sa position d'attaque et sa présentation en lettres majuscules au milieu d'un cercle, le terme PERSPECTIVES placé en seconde position, de même que les termes PME DE SERVICES, inscrits en plus petits caractères sur une ligne inférieure et faiblement distinctifs au regard des services en présence, n'étant pas de nature à retenir particulièrement l'attention du consommateur ;

Qu'ainsi, il importe peu, contrairement aux assertions de la société déposante, que les signes en présence présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, le risque de confusion résultant en l'espèce de la présence commune du terme distinctif et dominant CAP à partir duquel les deux signes semblent être déclinés.

CONSIDERANT enfin que l'existence de nombreuses marques antérieures composées du terme CAP ne saurait à elle seule priver l'opposant du droit d'agir sur la base de sa marque CAP PERSPECTIVE PME.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté CAP PROSPERITE constitue l'imitation de la marque antérieure CAP PERSPECTIVES PME DE SERVICES.

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

Qu'ainsi, le signe verbal contesté CAP PROSPERITE 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 complexe CAP PERSPECTIVES PME DE SERVICES.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition n° 07-0079 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : «Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 453 632 est partiellement rejetée pour les services précités.

Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe