

INPI, 17 janvier 2006, 01-3765

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 01-3765

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : EASY ; EASY CONSULTING

Classification pour les marques : 38

Numéros d'enregistrement : 1976679 ; 3108759

Parties : EASYGROUP IP LICENSING LIMITED SOCIETE DE DROIT BRITANNIQUE / EASYNET SA

Texte

OPP 01-3765 / CBO

17/01/2006

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n° 40/94 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 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 29 décembre 2000 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EASYNET (société anonyme) a déposé, le 29 juin 2001, la demande d'enregistrement n° 01 3 108 759 portant sur le sig ne verbal EASYCONSUTING.

Le 4 octobre 2001, la société EASYGROUP IP LICENSING LIMITED (société de droit britannique), représentée par Monsieur Herbert LEWITTER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BONNET-THIRION, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire complexe EASY, déposée le 17 novembre 2000 sous le n° 1 976 679.

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 pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sont identiques, les services de « travaux de bureau, organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès, organisation de loteries » qui figurent en termes identiques dans le libellé des deux marques en présence.

Sont identiques ou tout au moins similaires, les « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; appareils, instruments et systèmes de télécommunication incluant les modems permettant de se raccorder aux bases de données et à Internet ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; cartes à mémoire ; cartes magnétiques d'identification. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; publications électroniques téléchargées à partir d'Internet ; publications en format électronique ; annuaires professionnels et listes publiés par des moyens électroniques ; gestion de fichiers informatiques ; exploitation d'une banque de données administratives.. Gestion de fichiers informatiques Recherche d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers). Installation, entretien et réparation d'équipement pour le traitement de l'information, les ordinateurs et les appareils de télécommunication ainsi que leurs périphériques. Réparation d'instruments. Services d'installation. Télécommunications ; transmission électronique de données, d'images et de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; transmission d'informations par voie télématique ; transmission par satellite ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; télécommunications pour transmission de données et de messages vocaux ; services de messagerie électronique et transmission de télécopies ; transmission d'informations, de messages et d'images par satellite, par réseaux de télécommunication (y compris téléphones mobiles), par réseaux télématiques et par réseaux de communications informatiques de type Internet et intranet, fournitures d'accès à des sites informatiques et à Internet. Services d'acheminement et de jonction par télécommunication. Communications radiophoniques ou télégraphiques. Transmission de messages, télégrammes. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; fourniture d'accès à

des bases de données informatiques interactives ; location de lignes de télécommunication. Education ; formation ; divertissement ; activités culturelles. Production de films. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Montage de bandes vidéo. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Elaboration (conception), maintenance et mise à jour de logiciels ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques interactives. Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; filmage sur bandes vidéo. Gestion de lieux d'expositions. Analyse pour l'implantation d'un système informatique et de télécommunication » de la demande d'enregistrement et les « Logiciels ; matériels informatiques ; CD-ROMS pré-enregistrés et autres disques-supports ; ordinateurs ; machines de jeux fonctionnant avec des pièces ou des jetons ; programmes d'ordinateurs, moyens de stockage et enregistrement de données ; claviers d'ordinateurs ; moniteurs et écrans ; machines à fentes ; équipement d'affichage et installations (non compris dans d'autres classes), installations de transmission de données et d'informations (non compris dans d'autres classes), appareils et instruments électriques (y compris ceux pour la télégraphie et la téléphonie sans fil), caméras vidéos, moniteurs. Services de télécommunications. Organisation et conduite de conférences, de congrès, colloques, séminaires et d'expositions ; services de divertissements... ; formation sur ordinateurs, services cinématographiques ; services de théâtre ; services de concerts musicaux ; services de clubs éducatifs ; services de bibliothèques ; organisation de compétitions ; informations relatives à l'éducation, fournis à partir d'une base de données d'ordinateur ou d'Internet ; informations en matière d'éducation fournies en ligne à partir d'une base de données d'ordinateurs ou d'Internet ; organisation de loteries ; organisation et production de divertissements radiophoniques et programmes télévisés ; services de cassettes. Services de location de salles ; fourniture d'installations d'expositions et d'aménagements ; conception de logiciels ; conception, élaboration et rédaction sous contrat, tous pour la compilation de pages de réseau sur Internet ; services hébergement, création et maintenance de sites Internet pour tiers ; location de temps d'accès à une base de données d'ordinateur ; services Internet ; fourniture de services en ligne » de la marque antérieure.

Sont identiques et similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure :

- les « Produits de l'imprimerie et publications, en particulier livres, brochures, prospectus, périodiques, revues, manuels, catalogues, guides, cartes de vœux, affiches, calendriers. Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; clichés » et les « imprimés et publications ; livres, manuels, pamphlets, lettres d'information, brochures, albums, journaux, magazines et périodiques ; tickets, bons ; documents, tickets et publications, tous relatifs à l'organisation des voyages au moyen d'Internet ; papeterie ; papier, articles en carton, enseignes en papier ou carton », par leurs nature, fabricants et circuits de commercialisation ;

- les « articles pour reliure, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; clichés » et la « papeterie », la seconde englobant les premiers et par leurs circuits de commercialisation ;

- les « services de saisie et de traitement de données ... dans un fichier central ; publication

assistée par ordinateur » et les services de « travaux de bureau ; services de création et de maintenance de sites Internet pour tiers », les premiers étant une composante des seconds et par leurs nature et prestataires ;

- les services de « publicité, publicité en ligne sur un réseau de communications informatiques ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication » et les services de « publicité », les seconds englobant les premiers et par leurs nature et prestataires ;

- les services de « gestion des affaires commerciales et administration commerciale notamment aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d'affaires » et les services de « gestion des affaires commerciales ; administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publicité, de promotion, services d'informations commerciales ; informations en matière d'affaires et renseignements », les seconds englobant les premiers et par leurs nature et prestataires ;

- le service de « Reproduction de documents » et les services de « Travaux de bureau », les seconds englobant les premiers et par leurs nature et prestataires ;

- le service d'« Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » et le service d'« organisation d'expositions ... », les seconds englobant les premiers et par leurs nature et prestataires. Sont enfin similaires ou complémentaires, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure :

- les services de « relations publiques et relations avec la clientèle » et les services de « gestion des affaires commerciales », par leurs prestataires ;

- les services d'« édition de données et de connaissances au moyen de documents imprimés, d'enregistrements magnétiques ; édition de livres, journaux ou périodiques ; imprimerie » et les « imprimés et publications, matériels d'instruction et d'enseignement, CD-ROMS ».

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction de la marque antérieure, en raison de la présence du terme EASY, qui conserve son caractère distinctif et son individualité au sein du signe contesté. Elle en constitue, à tout le moins, l'imitation en raison de la présence commune du terme EASY, lequel constitue l'élément essentiel du signe contesté.

A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure dans l'implantation de cybercafés en France et en Europe et le fait que le terme EASY constitutif de la marque antérieure a été décliné avec d'autres termes de la langue anglaise.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 octobre 2001, sous le n° 01- 3765. Il lui était précisé que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce sont la société opposante a également été informée.

Par courriers émis le 20 juillet 2005, l'Institut a informé les parties de la publication de l'enregistrement de la marque antérieure. La procédure d'opposition a donc repris à cette date.

Il était précisé à la société déposante qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, soit le 21 juillet 2005, lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

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 dans l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre les « services de saisie et de traitement de données dans un fichier central », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, mais sous les formulations respectives suivantes : « services de saisie et de traitement de données » et « recueil et systématisation de données dans un fichier central » ;

Qu'en conséquence, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; appareils, instruments et systèmes de télécommunication incluant les modems permettant de se raccorder aux bases de données et à Internet ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques d'identification. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; publications électroniques téléchargées à partir d'Internet ; publications en format électronique ; annuaires professionnels et listes publiés par des moyens électroniques. Produits de l'imprimerie et publications, en particulier livres, brochures, prospectus, périodiques, revues, manuels, catalogues, guides, cartes de vœux, affiches, calendriers ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; clichés. Services de saisie et de traitement de données ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; exploitation d'une banque de données administratives. Publicité. Gestion des affaires commerciales et administration commerciale notamment aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d'affaires. Travaux de bureau. Reproduction de documents. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau de communications informatiques. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Recherche d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers). Relations publiques et relations avec la clientèle. Installation, entretien et réparation

d'équipement pour le traitement de l'information, les ordinateurs et les appareils de télécommunication ainsi que leurs périphériques. Réparation d'instruments. Services d'installation. Télécommunications ; transmission électronique de données, d'images et de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; transmission d'informations par voie télématique ; transmission par satellite ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; télécommunications pour transmission de données et de messages vocaux ; stockage et récupération électronique de données et de documents ; services de messagerie électronique et transmission de télécopies ; transmission d'informations, de messages et d'images par satellite, par réseaux de télécommunication (y compris téléphones mobiles), par réseaux télématiques et par réseaux de communications informatiques de type Internet et intranet, fournitures d'accès à des sites informatiques et à Internet. Services d'acheminement et de jonction par télécommunication. Communications radiophoniques ou télégraphiques. Transmission de messages, télégrammes. Diffusion de programmes de télévision. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques interactives ; location de lignes de télécommunication. Education ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; édition de données et de connaissances au moyen de documents imprimés, d'enregistrements magnétiques ; édition de livres, journaux ou périodiques ; publication assistée par ordinateur. Production de films. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Montage de bandes vidéo. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Organisation de loteries. Elaboration (conception), maintenance et mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; consultation en matière d'ordinateur ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données et à des réseaux informatiques ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques interactives. Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Imprimerie. Filmage sur bandes vidéo. Gestion de lieux d'expositions. Analyse pour l'implantation d'un système informatique et de télécommunication » ;

Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Imprimés et publications imprimées; livres, manuels, brochures, albums, journaux, magazines et périodiques ; tickets, bons ; documents de voyage ; documents, tickets et publications, tous relatifs aux voyages organisés par le biais de la toile mondiale de l'Internet ("World Wide Web") ; papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement ; articles en carton; enseignes en papier ou en carton. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de publicité, de promotion, services d'informations commerciales, organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; informations et renseignements commerciaux ; tous les services précités concernant les hôtels, restaurants et divertissements et services de loisirs ».

CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie et publications, en particulier livres, brochures, prospectus, périodiques, revues, manuels, catalogues, guides, cartes de vœux, affiches, calendriers ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Papier et carton (bruts, mi- ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; clichés. Services de

saisie et de traitement de données ; recueil et systématisation de données dans un fichier central. Publicité. Gestion des affaires commerciales et administration commerciale notamment aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d'affaires. Travaux de bureau. Reproduction de documents. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau de communications informatiques. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Relations avec la clientèle ; édition de données et de connaissances au moyen de documents imprimés, d'enregistrements magnétiques ; édition de livres, journaux ou périodiques. Imprimerie » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et 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 « adhésifs (matières collantes) pour le ménage ; matériel pour les artistes » de la demande d'enregistrement désignent respectivement des substances destinées à coller des surfaces, utilisées dans le cadre ménager et des outils et supports techniques destinés à la pratique des arts et à la peinture ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne relèvent pas de la catégorie générale des « Imprimés et publications imprimées; livres, manuels, dépliants, bulletins, brochures, albums, journaux, magazines et périodiques ; tickets, bons, documents de voyage ; documents, tickets et publications, tous relatifs aux voyages organisés par le biais de la toile mondiale de l'Internet ("World Wide Web") ; papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement ; articles en carton ; enseignes en papier ou en carton » de la marque antérieure, qui s'entendent respectivement de produits de l'imprimerie se rapportant aux voyages organisés, de l'ensemble des fournitures scolaires et articles de bureau, du matériel permettant la transmission du savoir, et d'objets, emblèmes ou panneaux en papier ou carton signalant un commerce ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;

Que les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure tels que définis ci-dessus, ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; que, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s'adressent pas à une même clientèle (personnes désirant utiliser des adhésifs dans le cadre ménager et artistes pour les premiers, respectivement clientèle des agences de voyages, écoliers, entreprises et commerçants pour les seconds) ;

Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ;

Qu'en outre, les « adhésifs (matières collantes) pour le ménage ; matériel pour les artistes » précités de la demande d'enregistrement ne peuvent pas être comparés aux « articles en carton » de la marque antérieure, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d'en identifier les nature, fonction, destination et origine ;

Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier l'identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et les « articles en carton » de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le service de « publication assistée par ordinateur » de la demande d'enregistrement ne relève pas de la catégorie plus générale des services de « travaux de bureau concernant les hôtels, restaurants et divertissements et services de loisirs » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ;

Que le service de « publication assistée par ordinateur » de la demande d'enregistrement, qui désigne l'ensemble des techniques utilisant la micro-informatique pour la saisie de textes, leur enrichissement typographique, l'intégration des illustrations et la mise en page de ces ensembles complexes en vue de leur impression, ne présente pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services de « travaux de bureau concernant les hôtels, restaurants et divertissements et services de loisirs » de la marque antérieure, dès lors qu'il a été précédemment relevé que ces derniers s'entendent de prestations visant à réaliser des tâches administratives et de secrétariat pour le compte de tiers ;

Que ces services, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (entreprises spécialisés dans la PAO pour le premier, entreprises spécialisées dans la prestation de travaux de bureau pour les seconds) et ne s'adressent pas à la même clientèle, le premier étant destiné à une clientèle désirant mettre en page des ouvrages en vue de leur impression, tandis que le second s'adresse aux entreprises désirant faire réaliser des tâches de secrétariat ou administratives courantes ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services de « relations publiques » de la demande d'enregistrement, qui désignent l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations...) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « gestion des affaires commerciales concernant les hôtels, restaurants et divertissements et services de loisirs » de la marque antérieure, précédemment défini comme désignant des prestations consistant à organiser et gérer l'ensemble des activités commerciales d'une entreprise ;

Que ces services, qui ne répondent pas aux mêmes besoins (promouvoir l'image d'une entreprise pour les premiers, gérer les affaires commerciales pour les seconds) ne sont pas proposés par les mêmes prestataires, les premiers étant rendus par des entreprises spécialisées dans l'événementiel et la publicité, tandis que les seconds le sont par des entreprises spécialisés dans les gestion des affaires commerciales ;

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

CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; appareils, instruments et systèmes de télécommunication incluant les modems permettant de se raccorder aux bases de

données et à Internet ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; cartes à mémoire ; cartes magnétiques d'identification. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques caisses enregistreuses, machines à calculer ; publications électroniques téléchargées à partir d'Internet ; publications en format électronique ; annuaires professionnels et listes publiés par des moyens électroniques ; gestion de fichiers informatiques ; exploitation d'une banque de données administratives.. Gestion de fichiers informatiques. Recherche d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers). Installation, entretien et réparation d'équipement pour le traitement de l'information, les ordinateurs et les appareils de télécommunication ainsi que leurs périphériques. Réparation d'instruments. Services d'installation. Télécommunications ; transmission électronique de données, d'images et de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; transmission d'informations par voie télématique ; transmission par satellite ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; télécommunications pour transmission de données et de messages vocaux ; services de messagerie électronique et transmission de télécopies ; transmission d'informations, de messages et d'images par satellite, par réseaux de télécommunication (y compris téléphones mobiles), par réseaux télématiques et par réseaux de communications informatiques de type Internet et intranet, fournitures d'accès à des sites informatiques et à Internet. Services d'acheminement et de jonction par télécommunication. Communications radiophoniques ou télégraphiques. Transmission de messages, télégrammes. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques interactives ; location de lignes de télécommunication. Education ; formation ; divertissement ; activités culturelles. Production de films. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Montage de bandes vidéo. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès. Organisation de loteries. Elaboration (conception), maintenance et mise à jour de logiciels ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques interactives. Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Filmage sur bandes vidéo. Gestion de lieux d'expositions. Analyse pour l'implantation d'un système informatique et de télécommunication » ne peuvent être comparés aux « Logiciels ; matériels informatiques ; CD-ROMS pré-enregistrés et autres disques-supports ; ordinateurs ; machines de jeuxfonctionnant avec des pièces ou des jetons ; programmes d'ordinateurs, moyens de stockage et enregistrement de données ; claviers d'ordinateurs ; moniteurs et écrans ; machines à fentes ; équipement d'affichage et installations (non compris dans d'autres classes), installations de transmission de données et d'informations (non compris dans d'autres classes), appareils et instruments électriques (y compris ceux pour la télégraphie et la téléphonie sans fil), caméras vidéos, moniteurs. Services de télécommunications. Organisation et conduite de conférences, de congrès, colloques, séminaires et expositions ; services de divertissements fournis à des boîtes de nuit, clubs de sport ou de loisirs à la campagne, discothèques ; services de divertissements pour les clubs ; formation sur ordinateurs, services cinématographiques ; services de théâtre ; services de concerts musicaux ; services de clubs éducatifs ; services de bibliothèques ; organisation de compétitions ; informations relatives à l'éducation, fournis à partir d'une base de données d'ordinateur ou d'Internet ; services de

divertissement fournis en ligne à partir d'une base de données d'ordinateurs ou d'Internet ; informations en matière d'éducation fournies en ligne à partir d'une base de données d'ordinateurs ou d'Internet ; organisation de loteries ; organisation et production de divertissements radiophoniques et programmes télévisés ; services de cassettes. Services de location de salles ; fourniture d'installations d'expositions et d'aménagements ; conception de logiciels ; conception, élaboration et rédaction sous contrat, tous pour la compilation de pages de réseau sur Internet ; services hébergement, création et maintenance de sites Internet pour tiers ; location de temps d'accès à une base de données d'ordinateur ; services Internet ; fourniture de services en ligne » de la marque antérieure, ces produits et services ne figurant plus dans le libellé de la marque antérieure telle qu'enregistrée ;

Qu'à défaut d'argumentation justifiant de l'identité ou la similarité des produits et services précités de la demande d'enregistrement et d'autres produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.

CONSIDERANT de même qu'en n'établissant aucun lien entre les « cartes à microprocesseur ; mécanismes pour appareils à préparation ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) » et les services de « stockage et récupération électronique de données et de documents ; diffusion de programmes de télévision ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; programmation pour ordinateurs ; consultation en matière d'ordinateur ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données et à des réseaux informatiques » de la demande d'enregistrement et les produits et services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal EASYCONSULTING, ci-dessous reproduit :

EasyConsulting

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe EASY, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs.

CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté ;

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

Qu'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure EASY, du fait de la suppression et de l'ajout d'autres éléments verbaux et figuratifs, qui ne relèvent pas de différences insignifiantes.

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 est composé d'un élément verbal, alors que la marque antérieure comporte un terme présenté au centre d'une vignette rectangulaire en couleurs ;

Que ces signes ont en commun la séquence verbale EASY, distinctive au regard des produits et services, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que le terme EASY, qui présente un caractère essentiel dans la marque antérieure en tant que seul élément verbal permettant de désigner ce signe, apparaît comme l'élément dominant du signe contesté, dès lors qu'il est placé en position d'attaque et suivi du terme CONSULTING, qui présente un caractère faiblement distinctif au regard de certains des services en cause, dont il est susceptible d'en indiquer la nature, et avec lequel il ne forme pas un ensemble dans lequel il ne serait plus perceptible, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme EASY.

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains 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 public.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté EASYCONSULTING 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 complexe EASY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 01-3765 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie et publications, en particulier livres, brochures, prospectus, périodiques, revues, manuels, catalogues, guides, cartes de vœux, affiches, calendriers ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; clichés. Services de saisie et de traitement de données ; recueil de systématisation de données dans un fichier central ; Publicité. Gestion des affaires commerciales et administration commerciale notamment aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d'affaires. Travaux de bureau. Reproduction de documents. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau de communications informatiques. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Relations avec la clientèle ; édition de données et de connaissances au moyen de documents imprimés, d'enregistrements magnétiques ; édition de livres, journaux ou périodiques. Imprimerie ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 01 3 108 759 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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

Céline B Juriste