

INPI, 10 décembre 2009, 09-0903

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 09-0903

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : ADIF ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ; ADD'IF

Classification pour les marques : 35

Numéros d'enregistrement : 7233381 ; 3616991

Parties : ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADIF / ADDING GROUP
SOCIETE ANONYME

Texte

OPP 09-0903 / VL

10/12/2009

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, R. 717-3, R. 717-5 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 de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ADDING GROUP (société anonyme) a déposé, le 10 décembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 616 991 portant sur le sig ne verbal ADD'IF.

Le 11 mars 2009, la société ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (personne morale de droit espagnol), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque communautaire complexe ADIF ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS , déposée le 15 septembre 2008 sous le n° 007 233 381.

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

Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles et de l'identité phonétique entre les éléments verbaux ADD'IF et ADIF.

L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 17 mars 2009, sous le n° 09-0903. 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 société déposante était invitée à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « 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. 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'oeuvres d'art ».

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Construction; réparation; services d'installation. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ». CONSIDERANT que les services d'« 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 données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT en revanche que les services de « 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 » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Construction; réparation; services d'installation. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs» de la marque antérieure, la mise en œuvre des premiers ne supposant pas nécessairement le recours aux seconds ;

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

CONSIDERANT enfin, qu'à défaut d'argumentation de la société opposante de nature à justifier d'une similarité entre les services d'« architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique

industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art » de la demande d'enregistrement et les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Construction; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels » de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion entre ces produits et services n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence que les services la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ADD'IF, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ADIF ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été enregistré en couleurs.

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 en cause que le signe contesté est composé de la dénomination ADD'IF, inscrite à trois reprises sur trois lignes distinctes, alors que la marque antérieure est composée d'une dénomination ADIF, accompagnée d'un ensemble verbal et d'un élément figuratif en couleurs ;

Que les dénominations ADD'IF et ADIF des signes en cause présentent une identité phonétique et de grandes ressemblances visuelles (même séquence AD-IF) ;

Que les signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, de l'ensemble verbal ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, d'un élément figuratif et de couleurs et par la présentation spécifique du signe contesté où la dénomination ADD'IF est inscrite à trois reprises ;

Que toutefois, ces éléments revêtent un caractère accessoire au sein des signes, les dénominations ADD'IF et ADIF, distinctives au regard des produits et services en cause, présentant un caractère dominant ;

Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, la dénomination ADIF occupe une position centrale,

de sorte qu'elle apparaît immédiatement perceptible, contrairement aux éléments verbaux ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, inscrits en petits caractères à la base du signe et faiblement distinctifs en ce qu'ils sont évocateurs de la destination des services en cause ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble très proche entre ces deux signes. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté ADD'IF constitue l'imitation de la marque antérieure ADIF ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité d'une partie 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 ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté ADD'IF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe ADIF ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition n° 09-903 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : «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 données ou de documents d'un support physique vers un support électronique»

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 616 991 est partiellement rejetée pour les services précités.

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

Virginie LANDAIS, Juriste