

INPI, 21 octobre 2020, 2020-0174

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 2020-0174

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : NORMA ; Noma Conseil

Numéros d'enregistrement : 4306841 ; 4593849

Parties : NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allemagne) / Laurent G

Texte

OPP 20-0174/REF 21/10/2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

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

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Laurent G a déposé, le 25 octobre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 593 849 portant sur le signe verbal NOMA CONSEIL.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ».

Le 14 janvier 2020, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (société allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal NORMA déposée le 25 février 2005, enregistrée sous le n° 4306841 et régulièrement renouvelée.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « 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; Commerce au détail et commerce au détail en ligne, en particulier vente au détail au rabais, dans les domaines des produits de droguerie, produits de santé, médicaments, produits et appareils de soins de santé, substances diététiques, compléments alimentaires, produits, appareils et équipements pour le ménage, le jardin, la cuisine, la salle de bains, le camping et le bricolage, composants de voitures, ordinateurs, équipements informatiques et logiciels, supports d'enregistrement audio et vidéo, instruments de musique, appareils électriques, équipements électroniques, équipements haute fidélité, cinéma à domicile, équipements et accessoires de télécommunication, équipements scientifiques, matériel de photographie et d'optique, appareils et équipements d'éclairage, produits en papier, cellulose et matières plastiques, livres, produits de l'imprimerie, articles de bureau, papeterie, matériel pour l'école et les passe-temps, matériaux d'emballage, quincaillerie, produits en matières plastiques, meubles et équipements, matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, produits pour bébés et enfants, tissus d'ameublement et mercerie, accessoires de mode, horloges et montres, bijoux et bijouterie, verres, sacs, vêtements en cuir et en imitations du cuir, voyages et produits de voyage, parapluies, jeux, jouets, matériel ainsi qu'équipements pour la gymnastique, les sports et le temps libre, substances alimentaires, produits d'épicerie fine, produits organiques et naturels, boissons, plantes, fleurs, produits alimentaires pour animaux, produits pour animaux, aliments de luxe, tabac; tous les services

précités à l'exclusion des services liés au domaine de la construction et au domaine de l'industrie automobile ».

L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 17 janvier 2020 sous le n° 2020- 0174. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 2 avril 2020.

Conformément à l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le déposant a disposé d'un délai supplémentaire pour présenter ses observations en réponse à l'opposition.

Le déposant a présenté des observations en réponse.

Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure.

Par courrier émis le 1^{er} septembre 2020, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Suite à l'invitation adressée à la société opposante de produire des preuves d'usage de la marque antérieure, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.

La société déposante a contesté le bien-fondé de ce projet de décision et la société opposante a présenté des observations suite à cette contestation.

II. - ARGUMENTS DES PARTIESA. - L'OPPOSANT

A l'appui de son opposition, la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la société déposante et demande la confirmation du projet de décision.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des services

et des signes en cause.

Suite au projet de décision, la société déposante fait valoir que les pièces produites par la société opposante pour établir l'exploitation de sa marque ne sont pas opérantes de sorte qu'il y a lieu de prononcer la clôture de l'opposition.

III.- DECISION

A.- Sur la production des pièces propres à établir que la déchéance de la marque antérieure pour défaut d'exploitation n'est pas encourue

CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque [...] » » ;

Qu'aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue [...] L'institut impartit lors un délai à l'opposant pour produire ces pièces ».

CONSIDERANT en l'espèce que la société opposante invoque à l'appui de son opposition les services suivants : «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; Commerce au détail et commerce au détail en ligne, en particulier vente au détail au rabais, dans les domaines des produits de droguerie, produits de santé, médicaments, produits et appareils de soins de santé, substances diététiques, compléments alimentaires, produits, appareils et équipements pour le ménage, le jardin, la cuisine, la salle de bains, le camping et le bricolage, composants de voitures, ordinateurs, équipements informatiques et logiciels, supports d'enregistrement audio et vidéo, instruments de musique,

appareils électriques, équipements électroniques, équipements haute fidélité, cinéma à domicile, équipements et accessoires de télécommunication, équipements scientifiques, matériel de photographie et d'optique, appareils et équipements d'éclairage, produits en papier, cellulose et matières plastiques, livres, produits de l'imprimerie, articles de bureau, papeterie, matériel pour l'école et les passe-temps, matériaux d'emballage, quincaillerie, produits en matières plastiques, meubles et équipements, matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, produits pour bébés et enfants, tissus d'ameublement et mercerie, accessoires de mode, horloges et montres, bijoux et bijouterie, verres, sacs, vêtements en cuir et en imitations du cuir, voyages et produits de voyage, parapluies, jeux, jouets, matériel ainsi qu'équipements pour la gymnastique, les sports et le temps libre, substances alimentaires, produits d'épicerie fine, produits organiques et naturels, boissons, plantes, fleurs, produits alimentaires pour animaux, produits pour animaux, aliments de luxe, tabac; tous les services précités à l'exclusion des services liés au domaine de la construction et au domaine de l'industrie automobile » ;

Que, sur l'invitation de la société déposante à produire des preuves de l'exploitation de sa marque, la société opposante a notamment fourni des prospectus publicitaires, dont l'un daté de 2017, qui portent sur des services de vente au détail de produits divers (tels qu'appareils d'éclairage, meubles, produits alimentaires...) et sur lesquels figurent la marque NORMA ;

Qu'en outre, la société opposante a fourni des captures d'écran du site internet norma.fr de 2015 à 2019 sur lesquelles la marque NORMA est appliquée à des services de vente au détail de produits divers (produits alimentaires...);

Que les pièces précitées attestent d'un usage sur le territoire national et dans le délai de cinq ans d'un signe NORMA portant sur certains des services invoqués à l'appui de l'opposition ;

Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R. 712- 17 du code de la propriété intellectuelle.

Qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend la société déposante, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.

B.- AU FOND

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « 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; Commerce au détail et commerce au détail en ligne, en particulier vente au détail au rabais, dans les domaines des produits de droguerie, produits de santé, médicaments, produits et appareils de soins de santé, substances diététiques, compléments alimentaires, produits, appareils et équipements pour le ménage, le jardin, la cuisine, la salle de bains, le camping et le bricolage, composants de voitures, ordinateurs, équipements informatiques et logiciels, supports d'enregistrement audio et vidéo, instruments de musique, appareils électriques, équipements électroniques, équipements haute fidélité, cinéma à domicile, équipements et accessoires de télécommunication, équipements scientifiques, matériel de photographie et d'optique, appareils et équipements d'éclairage, produits en papier, cellulose et matières plastiques, livres, produits de l'imprimerie, articles de bureau, papeterie, matériel pour l'école et les passe-temps, matériaux d'emballage, quincaillerie, produits en matières plastiques, meubles et équipements, matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, produits pour bébés et enfants, tissus d'ameublement et mercerie, accessoires de mode, horloges et montres, bijoux et bijouterie, verres, sacs, vêtements en cuir et en imitations du cuir, voyages et produits de voyage, parapluies, jeux, jouets, matériel ainsi qu'équipements pour la gymnastique, les sports et le temps libre, substances alimentaires, produits d'épicerie fine, produits organiques et naturels, boissons, plantes, fleurs, produits alimentaires pour animaux, produits pour animaux, aliments de luxe, tabac; 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 services de «gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services de « conseils d'entreprise, d'organisation, de personnel et de gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques et de prestations relatives à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ;

Que ces services présentent donc à l'évidence les mêmes nature, objet et destination ;

Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu'ainsi il n'y a pas lieu de se prononcer sur la contestation des liens de similarité établie par le déposant entre les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et

direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d'enregistrement contestée et 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; ; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; tous les services précités également par 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 desalaires, 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 » de la marque antérieure dans la mesure où la similarité des services précités de la demande d'enregistrement a d'ores et déjà été constatée et établie avec les services invoqués de « conseils d'entreprise, d'organisation, de personnel et de gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure.

CONSIDERANT qu'en conséquence, la demande d'enregistrement désigne des services similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NOMA CONSEIL, ci-dessous reproduit :

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 celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que la demande contestée est composée de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique ;

Que les termes NOMA de la demande contestée et NORMA de la marque antérieure, ont

visuellement et phonétiquement en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon un rang très proche, et formant les séquences d'attaque et finales NO / MA, ce qui leur confère un rythme identique et une physionomie et des sonorités des plus proches ;

Que la seule différence existant entre ces dénominations tenant à la présence de la lettre R dans la marque antérieure ne suffit pas à écarter tout risque de confusion entre elles, dès lors qu'elle ne porte que sur une seule lettre placée au centre du signe contesté et laisse subsister les mêmes séquences de lettres et de sonorités tant en attaque qu'en position finale ;

Qu'intellectuellement, si le terme NORMA de la marque antérieure peut être compris comme la traduction espagnole ou portugaise du terme « norme », cette évocation n'est toutefois pas de nature à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées ;

Qu'en outre, il est peu probable que le consommateur d'attention et de culture moyennes auquel il convient seul de se référer, perçoive la marque antérieure NORMA comme faisant référence à l'« opéra éponyme de Bellini » ;

Que ces signes diffèrent par ailleurs, par la présence, dans le signe contesté du terme CONSEIL ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ;

Qu'en effet, les termes NOMA et NORMA des marques en présence, apparaissent distinctifs au regard des services en cause, dont ils ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en désignent une caractéristique ;

Qu'en outre, le terme NOMA revêt manifestement un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu'il est placé en position d'attaque et qu'il est suivi du terme CONSEIL, dépourvu de caractère distinctif en ce qu'il peut servir à désigner la nature des services en cause, à savoir des prestations visant à délivrer des avis ou des recommandations, notamment dans les domaines commerciaux ;

Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté NOMA CONSEIL constitue donc l'imitation de la marque antérieure NORMA.

CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument du déposant tiré des circonstances ayant présidé aux choix du signe contesté ;

Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte des motifs qui ont conduit au choix de ce signe.

CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument du déposant tenant à l'activité réelle ou envisagée des parties en présence (« chaîne de supermarché discount, essentiellement alimentaire » pour la société opposante, « accompagnement d'entreprises dans les domaines de la banque de détail, de la maîtrise du risque et des grands projets » pour le déposant) ;

Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties en présence.

CONSIDERANT ainsi qu'en raison de la similarité des 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 consommateur concerné ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté NOMA CONSEIL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services 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 est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

R, Juriste

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

C Responsable de Pôle