

INPI, 14 novembre 2013, 13-2069

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 13-2069

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : BLUE ; BLUEMIUM

Classification pour les marques : 9

Numéros d'enregistrement : 1345974 ; 3984402

Parties : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA / BANQUE DEFERATIVE DU CREDIT MUTUEL SOCIETE ANONYME

Texte

OPP 13-2069 / NG

14 novembre 2013

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 ma rque 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, L. 713-2, L. 713-3, 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 du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (société anonyme) a déposé, le 20 février 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 984 402 portant sur le signe verbal BLUEMIUM.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Cartes bancaires ; cartes à puce notamment cartes à mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce comportant un crédit d'unités ; cartes électroniques prépayées ; cartes de fidélité ; supports d'enregistrement magnétiques, numériques et optiques, Cédérom, vidéodisques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils de traitement, de transmission et de stockage de données ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; téléphones, téléphones mobiles ; assistant personnel (ordinateur), ordinateurs, ordinateurs portables, lecteur MP3 ; puces électroniques ; cartes SIM ; logiciels, notamment logiciels pour le traitement de l'information ; logiciels et équipements de paiement en monnaie électronique ; logiciels et équipements de paiements sécurisés ; logiciels pour le traitement de paiement et de transfert de fonds par voie électronique ; logiciels d'identification et d'authentification pour le contrôle d'accès ; logiciels et programmes informatiques de traitement de données ; lettre d'information en ligne ; cartes ou appareils équipés de la technologie sans contact ; fichier d'images téléchargeables ; appareil ou logiciel de réception d'ordres de paiement. Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires bancaires ; services financiers en ligne notamment liés au paiement ; gestion de comptes en ligne ou non ; services de cartes de crédit et de débit ; service devirement ; estimations financières (assurances, banques) ; émissions de bons de réduction, de bons d'achats, de chèques cadeau, de coupons, de bons de valeurs ; services financiers, bancaires, monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques, télématiques, par réseaux de communications informatiques ; services d'informations et de conseils en matière bancaire, monétaire et en finance ; conseils en matière de gestion des risques financiers et de fraude ; conseils en matière de transactions sécurisées ; opérations et transactions sur les marchés financiers ; services de transfert de fonds ; services de paiements sécurisés ; informations bancaires, financières et monétaires accessibles notamment par voie téléphonique, par voie télématique, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet ; parrainage financier ; opérations financière en ligne ou via le téléphone ; services de porte-monnaie électronique ; services de consultation de comptes, d'opérations de paiement en ligne ou via le téléphone ; services de crédit ; courtage en bourse ; services de monnaie électronique ».

Le 14 mai 2013, la BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale BLUE, renouvelée le 9 novembre 2009 sous le n° 1345974.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques d'identification ; cartes à microprocesseur (puce) ; cartes intelligentes à puce ; cartes pour circuits intégrés ou pour microprocesseurs ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques. Services d'affaires financières ; monétaires. Services de télécommunications ; services de communication via des réseaux mondiaux d'informatique ».

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services désignés dans la demande

d'enregistrement, a été notifiée à la société déposante le 28 mai 2013, et cette dernière a présenté des observations en réponse, invitant en outre la société opposante à fournir des preuves d'usage de la marque antérieure.

Suite à cette invitation, la société opposante a produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.

En date du 27 septembre 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société déposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société opposante a présenté des observations en réponse à cette contestation, contestant également le projet de décision. La société déposante a en retour répondu à cette dernière contestation.

II. - ARGUMENTS DES PARTIES

A. - L'OPPOSANTE

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité entre les « lettre d'information en ligne ; fichier d'images téléchargeables » de la demande d'enregistrement et les « services de télécommunications ; services de communication via des réseaux mondiaux d'informatique » de la marque antérieure. Elle invoque en outre une décision de l'OHMI ayant reconnu la similarité entre les « fichier d'images téléchargeables » et les « Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs » revendiqués par la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle peut apparaître comme une déclinaison, le risque de confusion étant aggravé par l'identité ou à tout le moins la forte similarité des produits et services.

Suite au projet de décision, la société opposante requiert la confirmation de ce dernier, répondant aux dernières observations de la société déposante.

B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits et services, ainsi que celle des signes.

Suite au projet de décision, la société déposante conteste la pertinence des pièces fournies par l'opposante suite à son invitation à produire des preuves d'usage de la marque antérieure.

Elle conteste par ailleurs le projet de décision au regard de la comparaison de certains des produits et services en cause, ainsi que de celle des signes.

Elle insiste à cet égard sur le caractère unitaire de la dénomination contestée BLUEMIUM, rien ne permettant d'établir, selon elle, que le suffixe -MIUM sera perçu comme une contraction de PREMIUM.

Elle ajoute que BLUE ne peut être considéré comme l'élément distinctif et essentiel du signe contesté, le signe BLUE est utilisé de façon courante dans les domaines bancaires, financiers et monétaires.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIÈCES PROPRES À ÉTABLIR QUE LA DÉCHÉANCE DES DROITS SUR LA MARQUE ANTERIEURE N'EST PAS ENCOURUE

CONSIDERANT que l'article 15 du règlement (CE) n° 40-94 sur la marque communautaire dispose que « si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage » ;

Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle, « 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 » ; Que ce même article prévoit que « ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non- exploitation » ;

Qu'enfin, selon l'article R. 712-18 du même code, « la procédure d'opposition est clôturée : 1° lorsque l'opposant (...) n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ».

CONSIDERANT qu'en l'espèce, la société opposante invoque à l'appui de son opposition notamment les produits et services suivants : « cartes magnétiques ; cartes magnétiques d'identification ; cartes à microprocesseur (puce) ; Services d'affaires financières ; monétaires » ;

Que sur l'invitation à produire des preuves d'usage de la marque communautaire antérieure, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, plusieurs brochures et offres commerciales datées de 2009, 2010, 2011 et 2012, dans lesquelles le signe BLUE apparaît exploité sur le territoire espagnol et portugais pour désigner une carte bancaire ainsi que des prestations

de comptes bancaires et de financements ;

Que si les pièces précitées sont rédigées en espagnol et en portugais et ne sont que partiellement traduites en français par des mentions écrites à la main sur les mêmes documents, il n'en demeure pas moins que, comme le souligne la société opposante, ces traductions portent sur les informations utiles desdites pièces et sont parfaitement lisibles et compréhensibles, de sorte qu'elles suffisent à établir la pertinence des documents fournis au regard des dispositions en vigueur ;

Qu'ainsi, ces pièces établissent bien l'exploitation de la marque antérieure BLUE dans la Communauté au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ;

Qu'il importe peu que d'autres documents fournis par ailleurs par la société opposante ne soient pas pertinents (extraits de pages web comportant une date postérieure à la demande de fourniture de preuves d'usage, déclaration du directeur général de l'Association des marques de renommée espagnoles affirmant que « la marque BLUE appartenant à l'entité BBVA est notoire »), dès lors que les pièces précédemment citées sont suffisantes pour établir l'usage de la marque invoquée dans les conditions requises par les textes applicables ;

Que l'opposante a dès lors satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la clôture de la procédure d'opposition, en application de l'article R 712-18 du code précité.

B.- AU FOND

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Cartes bancaires ; cartes à puce notamment cartes à mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce comportant un crédit d'unités ; cartes électroniques prépayées ; cartes de fidélité ; supports d'enregistrement magnétiques, numériques et optiques, Cédérom, vidéodisques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils de traitement, de transmission et de stockage de données ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; téléphones, téléphones mobiles ; assistant personnel (ordinateur), ordinateurs, ordinateurs portables, lecteur MP3 ; puces électroniques ; cartes SIM ; logiciels, notamment logiciels pour le traitement de l'information ; logiciels et équipements de paiement en monnaie électronique ; logiciels et équipements de paiements sécurisés ; logiciels pour le traitement de paiement et de transfert de fonds par voie électronique ; logiciels d'identification et d'authentification pour le contrôle d'accès ; logiciels et programmes informatiques de traitement de données ; lettre d'information en ligne ; cartes ou appareils équipés de la technologie sans contact ; fichier d'images téléchargeables ; appareil ou logiciel de réception d'ordres de paiement. Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires bancaires ; services financiers en ligne notamment liés au paiement ; gestion de comptes en ligne ou non ; services de cartes de crédit et

de débit ; service de virement ; estimations financières (assurances, banques) ; émissions de bons de réduction, de bons d'achats, de chèques cadeau, de coupons, de bons de valeurs ; services financiers, bancaires, monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques, télématiques, par réseaux de communications informatiques ; services d'informations et de conseils en matière bancaire, monétaire et en finance ; conseils en matière de gestion des risques financiers et de fraude ; conseils en matière de transactions sécurisées ; opérations et transactions sur les marchés financiers ; services de transfert de fonds ; services de paiements sécurisés ; informations bancaires, financières et monétaires accessibles notamment par voie téléphonique, par voie télématique, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet ; parrainage financier ; opérations financière en ligne ou via le téléphone ; services de porte-monnaie électronique ; services de consultation de comptes, d'opérations de paiement en ligne ou via le téléphone ; services de crédit ; courtage en bourse ; services de monnaie électronique » ;

Que la marque antérieure revendique notamment les produits et services suivants : « Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques d'identification ; cartes à microprocesseur (puce) ; cartes intelligentes à puce ; cartes pour circuits intégrés ou pour microprocesseurs ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques. Services d'affaires financières ; monétaires. Services de télécommunications ; services de communication via des réseaux mondiaux d'informatique ».

CONSIDERANT que les « supports d'enregistrement magnétiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Affaires financières ; affaires monétaires » de la demande d'enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure ;

Qu'il s'agit dès lors de produits et services identiques.

CONSIDERANT que sont respectivement identiques, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, les premiers relevant des catégories plus générales formées par les seconds :

- les « Cartes bancaires » (qui consistent en des cartes qui sont soit magnétiques soit à puce) et les « cartes magnétiques ; cartes à microprocesseur (puce) » ;
- les « Cédérom, vidéodisques » et les « disques » ;
- les « téléphones, téléphones mobiles ; lecteur MP3 » et les « appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images » ; qu'à cet égard, ces derniers ne se limitent pas à des dispositifs permettant l'enregistrement, la copie, le codage/décodage ou la modification du son ou des images, mais incluent notamment des appareils spécialisés dans la transmission du son tels que les appareils téléphoniques, contrairement à ce qu'affirme la société déposante ;
- les « cartes SIM » (qui sont des cartes à puce) et les « cartes à microprocesseur (puce) ; cartes

intelligentes à puce » ;

- les services d' « affaires bancaires ; services financiers en ligne notamment liés au paiement ; gestion de comptes en ligne ou non ; services de cartes de crédit et de débit ; service de virement ; estimations financières (assurances, banques) ; émissions de bons de réduction, de bons d'achats, de chèques cadeau, de coupons, de bons de valeurs ; services financiers, bancaires, monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques, télématiques, par réseaux de communications informatiques ; services d'informations et de conseils en matière bancaire, monétaire et en finance ; conseils en matière de gestion des risques financiers et de fraude ; conseils en matière de transactions sécurisées ; opérations et transactions sur les marchés financiers ; services de transfert de fonds ; services de paiements sécurisés ; informations bancaires, financières et monétaires accessibles notamment par voie téléphonique, par voie télématique, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet ; parrainage financier ; opérations financière en ligne ou via le téléphone ; services de porte-monnaie électronique ; services de consultation de comptes, d'opérations de paiement en ligne ou via le téléphone ; services de crédit ; courtage en bourse ; services de monnaie électronique » et les « Services d'affaires financières ; monétaires », ces derniers désignant l'ensemble des prestations relatives aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements ainsi qu'aux moyens et opérations de paiements, de sorte qu'ils comprennent notamment les services bancaires, contrairement à ce que considère la société déposante ;

Que sont respectivement identiques ou, à tout le moins similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, les premiers constituant une catégorie plus générale dont relèvent les seconds :

- les « cartes à puce notamment cartes à mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce comportant un crédit d'unités » et les « cartes à microprocesseur (puce) ; cartes intelligentes à puce » ;

- les « appareils de traitement, de transmission et de stockage de données » et les « appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images » ;

Que sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, en ce qu'ils relèvent d'une catégorie générale commune :

- les « supports d'enregistrement numériques et optiques » et les « supports d'enregistrement magnétiques », ces produits relevant de la catégorie des supports d'enregistrement de données ;

- les « logiciels, notamment logiciels pour le traitement de l'information ; logiciels de paiement en monnaie électronique ; logiciels de paiements sécurisés ; logiciels pour le traitement de paiement et de transfert de fonds par voie électronique ; logiciels d'identification et d'authentification pour le contrôle d'accès ; logiciels et programmes informatiques de traitement de données » et les « Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs », tous ces produits relevant de la catégorie générale des programmes informatiques ;

Qu'à cet égard, l'appartenance des produits précités à une catégorie générale commune, démontrant par la même une communauté de nature, fonction et fabricants, suffit à caractériser leur similarité, conformément à la jurisprudence, et ce nonobstant les caractéristiques distinctes qu'ils peuvent présenter par ailleurs, sur lesquelles insiste la société déposante suite au projet de décision ;

Que sont respectivement similaires par complémentarité, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, en ce qu'ils sont unis par un lien étroit et obligatoire :

- les « équipements de paiement en monnaie électronique ; équipements de paiements sécurisés ; appareil ou logiciel de réception d'ordres de paiement » et les « Services d'affaires monétaires », les premiers étant utilisés dans le cadre des seconds, lesquels, en ce qu'ils ont précisément pour objet la manipulation de monnaies, font nécessairement appel aux premiers, contrairement à ce qu'affirme la société déposante ;

- les « puces électroniques » et les « cartes à microprocesseur (puce) ; cartes intelligentes à puce », les premières constituant le composant essentiel des secondes ;

- les « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; assistant personnel (ordinateur), ordinateurs, ordinateurs portables, appareils équipés de la technologie sanscontact » et les « cartes à microprocesseur (puce) », les premiers comprenant nécessairement les secondes, qui en constituent les pièces maîtresses ;

Que les « cartes électroniques prépayées ; cartes de fidélité ; cartes équipées de la technologie sans contact » de la demande d'enregistrement, tout comme les « cartes magnétiques ; cartes magnétiques d'identification ; cartes à microprocesseur (puce) » de la marque antérieure, désignent des supports de données sous forme de cartes et pour la plupart destinées à être utilisées par le biais de procédés électroniques ;

Qu'il s'agit dès lors de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune ;

Que la comparaison de l'ensemble des produits et services précités ne saurait être remise en cause au motif que la société opposante n'aurait pas suffisamment justifié de leur similarité ou aurait qualifié leur lien sous l'appellation erronée d' « identité partielle » ; qu'en effet, les liens et arguments de la société opposante apparaissent suffisants pour permettre à l'Institut de procéder à la comparaison des produits et services précités et en déduire leurs identité et/ou similarité, selon les critères employés traditionnellement en droit des marques ;

Qu'ainsi, les produits et services précités apparaissent respectivement identiques et/ou similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin, que suite aux dernières observations de la société opposante, il apparaît que les « lettre d'information en ligne ; fichier d'images téléchargeables » de la demande d'enregistrement sont étroitement liés aux « Services de télécommunications ; services de

communication via des réseaux mondiaux d'informatique » de la marque antérieure, les premiers ayant précisément pour objet la communication d'informations à distance par le biais nécessaire et exclusif des seconds ;

Qu'il s'agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune ;

Qu'à cet égard, conformément à une jurisprudence et une doctrine constantes, la complémentarité entre des produits et services est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion sur leur origine dans l'esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes qu'ils peuvent présenter par ailleurs, dont se prévaut la société déposante.

CONSIDERANT ainsi, que les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal BLUEMIUM, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination BLUE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que l'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 que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la séquence BLUE ; Que si les signes diffèrent par l'adjonction dans le signe contesté de la terminaison -MIUM, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ;

Qu'en effet, le terme BLUE, bien connu comme étant un mot anglais signifiant « bleu », apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ;

Qu'à cet égard, la société déposante ne démontre nullement que ce terme soit si fréquemment utilisé dans le domaine des produits et services en cause qu'il en serait devenu banal à leur égard ; que les marques semi-figuratives qu'elle cite au soutien de cette affirmation, qui ne figurent qu'au nombre de sept, sans précision sur les titulaires, statuts et produits et services revendiqués, et qui ne contiennent nullement la dénomination « BLUE » mais seulement une couleur bleue, ne sauraient établir une quelconque banalité de l'élément verbal BLUE dans le domaine considéré en l'espèce ;

Que ce terme BLUE, constitutif de la marque antérieure, se trouve mis en exergue dans le signe contesté, dont il constitue la séquence d'attaque ;

Qu'en outre, comme le fait valoir la société opposante, la séquence -MIUM du signe contesté peut être perçue comme une contraction du mot PREMIUM, néologisme fréquemment utilisé dans la vie des affaires à des fins laudatives, pour évoquer un caractère qualitatif ou haut de gamme ;

Qu'à cet égard, s'il n'est pas démontré que -MIUM s'utilise couramment en tant qu'abréviation de PREMIUM, comme le fait valoir la société déposante, il ne peut cependant être exclu que ce suffixe puisse évoquer ce terme dans l'esprit du consommateur des produits et services en cause ;

Qu'est sans incidence l'argument de la société déposante selon lequel -MIUM se retrouverait dans d'autres noms, notamment de métaux, tels que « cadmium », « osmium », ou encore « fermium » et « phormium » ; qu'en effet, rien ne permet de considérer que le consommateur des produits et services en cause, qui n'ont aucun rapport avec les secteurs concernés par ces termes très spécifiques, connaisse ces derniers et les perçoive au sein de la terminaison -MIUM du signe contesté ;

Qu'ainsi, en dépit de la présentation du signe contesté en une seule dénomination, le consommateur est néanmoins susceptible de percevoir et d'individualiser dans ce signe l'élément BLUE, lequel y présente un caractère essentiel ;

Que dès lors, malgré les différences d'ensemble entre les signes, invoquées par la société déposante, tout risque de confusion ne peut être exclu en l'espèce, un consommateur connaissant la marque antérieure BLUE étant susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de celle-ci pour des produits et services de catégorie supérieure, comme le fait justement valoir la société opposante ;

Qu'il en est d'autant plus ainsi que les produits et services en cause sont pour la plupart identiques ou très similaires ;

Qu'il convient à cet égard de rappeler que dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, l'identité ou la forte proximité des produits et services constitue un facteur aggravant le risque de confusion entre les signes.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, le public étant susceptible de croire à l'existence d'une affiliation entre les deux marques.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ainsi que de l'identité et/ou de la similarité des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné au regard desdits produits et services ;

Que le signe verbal contesté BLUEMIUM ne peut donc pas être adopté comme marque pour les

produits et services qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale BLUE.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de groupe