

INPI, 29 mai 2007, 06-3782

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 06-3782

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : PASSEPORT ; PASSEPORT CREDIT

Classification pour les marques : 9

Numéros d'enregistrement : 97709753 ; 3447192

Parties : HACHETTE LIVRE / CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
SOCIETE COPPERATIVE A FORME DE SOCIETE ANONYME REGIE PAR LA LOI N 47-1775 DU 10
SEPTEMBRE 1947

Texte

OPP 06-3782 / STL

29 mai 2007

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

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 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL (société coopérative à forme de société

anonyme régie par la loi N°47-1775 du 10 septembre 1947) a déposé, le 25 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 447 192, portant sur le signe verbal PASSEPORT CREDIT.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : «Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de signalisation, de contrôle (inspection), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, disques acoustiques, agendas électroniques, distributeurs automatiques, bandes vidéo, distributeurs de billets, de tickets, de relevés de comptes, d'extraits de comptes, caméras (appareils cinématographiques), caméras vidéo, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d'identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, cassettes vidéo, cassettes audio, Cédéroms, lecteurs de codes à barres, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, supports d'enregistrements sonores, supports de données sonores, disquettes souples, supports de données magnétiques, support de données optiques, écrans vidéo, appareils pour le traitement de l'information, appareils d'intercommunication, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), logiciels (programmes enregistrés), moniteurs (programmes d'ordinateurs), ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), postes radiotéléphoniques, récepteurs (audio, vidéo), appareils téléphoniques, appareils pour l'enregistrement de temps, transmetteurs (télécommunication), unités centrales de traitement (processeurs). services d'informations financières et bancaires en ligne, services d'informations financières et bancaires interactifs informatiques ; Télécommunications, agences d'informations (nouvelles) notamment dans le secteur bancaire, communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications téléphoniques, expédition de dépêches, transmission de dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions télévisées, informations en matière de télécommunications, location d'appareils de télécommunication, location d'appareils pour la transmission de messages, messagerie électronique, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite, transmission d'informations par réseaux Internet, Intranet et Extranet, services de transmission d'informations interactifs informatiques, transmission d'informations provenant d'une banque de données informatique, services internationaux de transmission de données entre systèmes informatiques mis en réseau, transmissions d'informations en ligne, transmission et réception d'informations, de messages, d'images et de sons via téléphones fixes ou mobiles, services de télécommunication par courrier électronique et par vidéotexte ; services d'informations juridiques en ligne, services d'informations juridiques interactifs informatiques».

Le 29 novembre 2006, la société HACHETTE LIVRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PASSEPORT déposée le 19 décembre 1997 sous le n°97 709 753.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : «Tous supports d'enregistrements magnétiques, cassettes, disques optiques, vidéodisques, disquettes informatiques. Disques compacts et tous supports d'informations pour ordinateurs, logiciels. Agence d'informations. Communications par terminaux d'ordinateurs».

L'opposition a été notifiée le 11 décembre 2006 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 13 février 2007, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.

Le 10 avril 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante et la société déposante ont présenté des observations suite au projet de décision.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour certains identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

Suite au projet de décision, la société opposante demande sa confirmation et répond aux arguments 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 des produits et services ainsi que celle des signes.

Suite au projet de décision, la société déposante conteste la recevabilité des preuves d'usages fournies par la société opposante. Elle conteste, en outre, la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE

CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 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 dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;

Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, "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. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usages. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces" ;

Qu'en outre aux termes de l'article R. 712-18-1° du m ême code, "La procédure d'opposition est clôturée... 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, en l'espèce que, sur l'invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, des documents en relation avec des CD ROMS, comme le reconnaît elle-même la société déposante ; Qu'il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces sont fournies, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque et qu'elles portent sur au moins un des produits pour lesquels l'enregistrement de la marque antérieure a été obtenu, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause ;

Que dès lors, il importe peu, contrairement aux allégations de la société déposante, que la société opposante n'ait pas fourni de documents attestant de l'usage de sa marque pour les autres produits ou service de ladite marque.

CONSIDERANT en conséquence, que le titulaire de la marque antérieure a satisfait à l'obligation résultant de l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.

B. AU FOND

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de signalisation, de contrôle (inspection), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, disques acoustiques, agendas électroniques, distributeurs automatiques, bandes vidéo, distributeurs de billets, de tickets, de relevés de comptes, d'extraits de comptes, caméras (appareils cinématographiques), caméras vidéo, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d'identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, cassettes vidéo, cassettes audio, Cédéroms, lecteurs de codes à barres, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, supports

d'enregistrements sonores, supports de données sonores, disquettes souples, supports de données magnétiques, support de données optiques, écrans vidéo, appareils pour le traitement de l'information, appareils d'intercommunication, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), logiciels (programmes enregistrés), moniteurs (programmes d'ordinateurs), ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), postes radiotéléphoniques, récepteurs (audio, vidéo), appareils téléphoniques, appareils pour l'enregistrement de temps, transmetteurs (télécommunication), unités centrales de traitement (processeurs). services d'informations financières et bancaires en ligne, services d'informations financières et bancaires interactifs informatiques ; Télécommunications, agences d'informations (nouvelles) notamment dans le secteur bancaire, communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications téléphoniques, expédition de dépêches, transmission de dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions télévisées, informations en matière de télécommunications, location d'appareils de télécommunication, location d'appareils pour la transmission de messages, messagerie électronique, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite, transmission d'informations par réseaux Internet, Intranet et Extranet, services de transmission d'informations interactifs informatiques, transmission d'informations provenant d'une banque de données informatique, services internationaux de transmission de données entre systèmes informatiques mis en réseau, transmissions d'informations en ligne, transmission et réception d'informations, de messages, d'images et de sons via téléphones fixes ou mobiles, services de télécommunication par courrier électronique et par vidéotexte ; services d'informations juridiques en ligne, services d'informations juridiques interactifs informatiques» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Tous supports d'enregistrements magnétiques, cassettes, disques optiques, vidéodisques, disquettes informatiques. Disques compacts et tous supports d'informations pour ordinateurs, logiciels. Agence d'informations. Communications par terminaux d'ordinateurs».

CONSIDERANT que les produits et services suivants : «logiciels (programmes enregistrés) ; communication par terminaux d'ordinateurs ; agence d'informations (nouvelles) notamment dans le secteur bancaire» de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure ;

Qu'il s'agit donc de produits identiques.

CONSIDERANT que les «disques acoustiques, agendas électroniques, bandes vidéo, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d'identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, cassettes vidéo, cassettes audio, Cédéroms, lecteurs de codes à barres, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, supports d'enregistrements sonores, supports de données sonores, disquettes souples, supports de données magnétiques, support de données optiques, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), moniteurs (programmes d'ordinateurs), programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), unités centrales de traitement (processeurs)» tout comme les «supports d'enregistrement magnétiques ; supports d'informations pour ordinateurs» de la marque antérieure s'entendent de supports de données enregistrées ou enregistrables ;

Qu'ainsi, il importe peu, contrairement aux assertions de la société déposante, que certains de ces produits soient commercialisés dans des conditions particulières dès lors que ces circonstances ne les font pas échapper à la catégorie générale précitée de supports de données ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires par leur nature et fonction, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les «appareils pour l'enregistrement du son ou des images, appareils pour le traitement de l'information, appareils d'intercommunication, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils pour l'enregistrement de temps, transmetteurs (télécommunication)» de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les produits et services suivants : «Tous supports d'enregistrements magnétiques, cassettes, disques optiques, vidéodisques, disquettes informatiques. Disques compacts et tous supports d'informations pour ordinateurs, logiciels. Communications par terminaux d'ordinateurs» de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers sont nécessaires à la prestation ou à l'utilisation des seconds ;

Qu'il s'agit donc de produits et services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de «Télécommunications, communications radiophoniques, communications téléphoniques, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions télévisées, messagerie électronique, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite, transmission d'informations par réseaux Internet, Intranet et Extranet, services de transmission d'informations interactifs informatiques, transmission d'informations provenant d'une banque de données informatique, services internationaux de transmission de données entre systèmes informatiques mis en réseau, services de télécommunication par courrier électronique et par vidéotexte» de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services de «communication par terminaux d'ordinateur» de la marque antérieure s'entendent de service de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriées ;

Qu'il s'agit donc de services identiques et similaires par leur nature et objet, contrairement aux assertions non démontrées de la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services d'«expédition de dépêches, transmission de dépêches» de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services d'«agence d'informations» de la marque antérieure s'entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias et assurées par des établissements spécifiques ;

Qu'il s'agit donc de services similaires par leur fonction, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT en revanche que les «appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), appareils téléphoniques. postes radiotéléphoniques, récepteurs (audio, vidéo).

Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, appareils pour la transmission, la reproduction du son ou des images, distributeurs automatiques, distributeurs de billets, de tickets, de relevés de comptes, d'extraits de comptes caméras (appareils cinématographiques), caméras vidéo, écrans vidéo» ne présentent pas de lien de complémentarité avec «Tous supports d'enregistrements magnétiques, cassettes, disques optiques, vidéodisques, disquettes informatiques. Disques compacts et tous supports d'informations pour ordinateurs, logiciels. Communications par terminaux d'ordinateurs» de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne fonctionnent pas nécessairement au moyen des seconds ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les «services d'informations financières et bancaires en ligne, services d'informations financières et bancaires interactifs informatiques ; services d'informations juridiques en ligne, services d'informations juridiques interactifs informatiques» de la demande d'enregistrement qui s'entendent de services financiers et juridiques ne sont pas en relation étroite avec les services de «communication par terminaux d'ordinateurs» de la marque antérieure qui sont des moyens de communication ;

Qu'en effet, les seconds ne sont que les moyens techniques empruntés par les «services d'informations financières et bancaires en ligne, services d'informations financières et bancaires interactifs informatiques ; services d'informations juridiques en ligne, services d'informations juridiques interactifs informatiques» ; Que ces moyens techniques sont, en outre, employés dans les domaines d'activités les plus divers ; Qu'en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires aux services précités de la marque antérieure tous les services susceptibles d'être rendus à distance alors même que de tels moyens communication tendent, en se développant de manière exponentielle, à recouvrir une infinité de produits et services qui possèdent par ailleurs comme en l'espèce des caractéristiques distinctes ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services de «location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de messages» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien étroit et obligatoire avec les services de «communication par terminaux d'ordinateurs» de la marque antérieure invoquée dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, lesquels sont susceptibles d'être utilisés dans les domaines les plus divers ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT enfin que le service de «transmission et réception d'informations, de messages, d'images et de sons via téléphones fixes ou mobiles» de la demande d'enregistrement contestée ne présente pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien étroit et obligatoire avec les services d'«agence d'information» de la marque antérieure invoquée dès lors que les

premiers ne sont pas nécessaires pour réaliser les seconds et qu'ils sont, en outre, susceptibles d'être utilisés dans les domaines les plus divers ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de lien précis entre les services d'«informations en matière de télécommunication ; transmissions d'informations en ligne» de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, 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 ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie, similaires à ceux invoquées de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

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

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

CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme PASSEPORT, distinctif au regard des produits et services ;

Qu'à cet égard, la seule fourniture, par la société déposante, de six marques constituées du terme PASSEPORT sous différentes formes et de deux offres commerciales, ne sauraient suffire à démontrer le caractère banal de ce terme au regard des produits désignés ;

Que ce terme PASSEPORT, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme CREDIT qui le suit évoque le domaine de la banque ou de la finance dont peuvent relever les produits et services et ne sera donc pas de nature à retenir l'attention du consommateur ;

Qu'intellectuellement, le terme PASSEPORT conserve le même sens dans les deux signes en cause,

soit qu'il soit perçu comme un document administratif, soit comme évocateur de «laissez- passer, permis» ; que contrairement aux assertions de la société déposante, rien ne permet d'exclure l'une ou l'autre de ces évocations selon que le terme se trouve dans le signe contesté ou dans la marque antérieure ;

Qu'il résulte de la présence de l'élément prépondérant PASSEPORT un risque de confusion sur l'origine des deux signes, peu important à cet égard, les différences engendrées par la présence du terme CREDIT dont il a été démontré qu'il n'était pas dominant et de la présentation de la marque antérieure, la dénomination PASSEPORT demeurant immédiatement perceptible ;

Qu'ainsi, sont inopérants les arguments de la société déposante tenant aux différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause.

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, dont il peut apparaître comme la déclinaison.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité de certains des produits en cause, ainsi que de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire à l'existence d'une affiliation entre celles-ci ;

Que le signe verbal contesté PASSEPORT CREDIT ne peut donc pas être adopté comme marque pour des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PASSEPORT.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition n°06-3782 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «appareils pour l'enregistrement du son ou des images, disques acoustiques, agendas électroniques, bandes vidéo, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d'identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, cassettes vidéo, cassettes audio, Cédéroms, lecteurs de codes à barres, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, supports d'enregistrements sonores, supports de données sonores, disquettes souples, supports de données magnétiques, support de données optiques, appareils pour le traitement de l'information, appareils d'intercommunication, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), logiciels (programmes enregistrés), moniteurs (programmes d'ordinateurs), ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), appareils pour l'enregistrement de temps, transmetteurs (télécommunication), unités centrales de traitement (processeurs). Télécommunications, agences d'informations (nouvelles) notamment dans le secteur bancaire, communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications téléphoniques, expédition de dépêches, transmission de dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions télévisées, messagerie électronique, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite, transmission d'informations par réseaux Internet, Intranet et Extranet, services de

transmission d'informations interactifs informatiques, transmission d'informations provenant d'une banque de données informatique, services internationaux de transmission de données entre systèmes informatiques mis en réseau, services de télécommunication par courrier électronique et par vidéotexte».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 447 192 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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

Christine B Chef de Groupe