

INPI, 18 mai 2010, 09-3982

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 09-3982

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : VITALE ; VITALFER

Classification pour les marques : 35

Numéros d'enregistrement : 3088675 ; 3670231

Parties : GIE SESAM VITALE / ALAIN D

Texte

OPP 09-3982 / VA Le 18/05/2010

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, 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 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

Monsieur Alain D a déposé, le 11 août 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 670 231 portant sur le signe verbal VITALTE R. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et 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 ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; 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 ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (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 ».

Le 18 novembre 2009, le groupement d'intérêt économique SESAM V a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe V, déposée le 7 mars 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3 088 675.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; cartes magnétiques d'identification ; cartes magnétiques contenant des informations relatives à la santé ; lecteurs informatiques ; lecteurs de codes à barre ; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; lecteurs de cartes magnétiques ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs optiques ; logiciels et progiciels ; supports d'enregistrements magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; interfaces (informatique) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; unités centrales de traitement (processeurs) ; de fichiers informatiques ; aide à la conduite d'affaires en particulier services d'intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé ; Agences de presse et d'information ; télécommunications ;

communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données au moyen de serveurs informatiques ; communications par liens hypertextes sur un réseau de télécommunications et notamment sur Internet ; transmission et diffusion de données, de messages et d'images assistée par ordinateurs ; location d'appareils de télécommunication ; messagerie électronique ; diffusion de données sur réseaux de télécommunications ; exploitation de bases de données commerciales, administratives, statistiques, économiques ; transmission d'informations contenues dans une banque de données ; communications et échange d'informations sur un réseau de télécommunication ; téléchargement de données, de logiciels ; services de télécommunication, à savoir transmission d'informations accessibles par tout moyen de télécommunication ; transmission d'informations à savoir services de dialogues en direct sur un réseau de télécommunication et notamment sur l'Internet ; services de transmission de réponses sur un service électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunication ; communications par liens hypertextes avec des messageries électroniques ; communications entre sites informatiques sur un réseau de télécommunication et notamment sur Internet ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d'informations par et pour un réseau de télécommunications ; service de mise en relation de professionnels et non-professionnels avec des professionnels et non-professionnels sur un réseau de télécommunications notamment au travers de sites portails. Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; édition de livres, de revues, édition électronique ; édition de textes sur tout support et notamment sur un réseau de télécommunication ; organisation de forums de discussion sur un réseau de télécommunication et notamment sur l'Internet ; programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; reconstitution de bases de données ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données ; mise en relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites portails ; services de contrôle de la qualité en vue de la labellisation ».

Le 2 décembre 2009, l'opposition a été notifiée au déposant qui a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à l'opposant en application du principe du contradictoire.

Le 2 avril 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. L'opposant a contesté le bien-fondé du projet de décision et a demandé à être admis à présenter des observations orales.

Le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a répondu aux arguments de l'opposant, laquelle a présenté des observations en réponse.

Une commission orale s'est tenue le 17 mai 2010 en la présence de l'opposant.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

Le groupement d'intérêt économique SESAM V 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 identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

A l'appui de son argumentation, il fournit des extraits de sites Internet et de dictionnaire.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

A l'appui de son argumentation, l'opposant fournit des extraits de sites Internet et de dictionnaire ainsi que des décisions judiciaires.

Il ajoute que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits et services en cause sont identiques et similaires.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, l'opposant conteste la comparaison des signes en invoquant les arguments suivants à l'appui desquels elle joint de nouveaux documents relatifs notamment à la notoriété alléguée de la marque antérieure :

-Les signes en cause sont visuellement et phonétiquement dominés par la même séquence VITAL.

-Phonétiquement, le public prononcera nécessairement de manière distincte et séparée la syllabe TER des syllabes d'attaque et centrale VI-TAL identiques à la marque antérieure V, dont le E est muet. Le son sourd de l'élément TER n'attirera pas particulièrement l'attention auditive.

-L'élément TER du signe contesté, indiquant la répétition, n'est pas, du fait de son caractère usuel et de sa position finale, de nature à neutraliser les ressemblances entre les signes liées à la présence commune de la séquence VITAL. Elle met par ailleurs en exergue l'élément VITAL auquel elle se rapporte.

-La marque antérieure V est utilisée de manière isolée à titre de marque, certains termes qui lui sont adjoints étant employés dans leur sens générique. Les documents fournis avant et après le projet de décision apportent la preuve de son caractère notoire à l'égard des produits et services en cause, renforçant alors le risque de confusion entre les signes. L'opposant répond en outre aux observations du titulaire de la demande d'enregistrement.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

En réponse à l'opposition, Monsieur Alain D conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, le déposant répond à la société opposante en invoquant les arguments suivants :

Quant à la comparaison des produits et services le déposant rappelle que son activité, liée au développement durable, est différente de celle exercée par le titulaire de la marque antérieure.

Quant à la comparaison des signes il invoque les arguments suivants :

- La société opposante limite à tort la perception du signe contesté à la juxtaposition des termes VITAL et TER, celui-ci pouvant également être perçu selon le découpage suivant VIT et ALTER ou encore comme la contraction des termes VITAL et ALTER.

-L'élément TER, s'il est perçu dans le signe contesté sera considéré comme l'abréviation du mot TERRE, l'élément ALTER s'il est perçu évoquera quant à lui une démarche ALTERNATIVE liée au développement durable.

-L'élément commun VITAL est un terme générique de la langue française et à cet égard, une recherche sur les bases de données révèle un nombre très important de marques comportant cet élément.

-Les preuves fournies quant à la notoriété de la marque antérieure ne portent pas sur l'usage du signe V seul auquel est toujours adjoint un autre terme. Les documents fournis, concernant uniquement les professionnels de la santé, ne sauraient suffire à démontrer la notoriété de la marque antérieure à l'égard des produits et services en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et 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 ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou

d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; 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 ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (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 » .

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé ; cartes magnétiques d'identification ; cartes magnétiques contenant des informations relatives à la santé ; lecteurs informatiques ; lecteurs de codes à barre ; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur ; lecteurs de cartes magnétiques ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs optiques ; logiciels et progiciels ; supports d'enregistrements magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; interfaces (informatique) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; unités centrales de traitement (processeurs) ; de fichiers informatiques ; aide à la conduite d'affaires en particulier services d'intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé ; Agences de presse et d'information ; télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données au moyen de serveurs informatiques ; communications par liens hypertextes sur un réseau de télécommunications et notamment sur Internet ; transmission et diffusion de données, de messages et d'images assistée par ordinateurs ; location d'appareils de télécommunication ; messagerie électronique ; diffusion de données sur réseaux de télécommunications ; exploitation de bases de données commerciales, administratives, statistiques, économiques ; transmission d'informations contenues dans une banque de données ; communications et échange d'informations sur un réseau de télécommunication ; téléchargement de données, de logiciels ; services de télécommunication, à savoir transmission d'informations accessibles par tout moyen de télécommunication ; transmission d'informations à savoir services de dialogues en direct sur un réseau de télécommunication et notamment sur l'Internet ; services de transmission de réponses sur un service électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunication ; communications par liens hypertextes avec des messageries électroniques ; communications entre sites informatiques sur un réseau de télécommunication et notamment sur Internet ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d'informations par et pour un réseau de télécommunications ; service de mise en relation de professionnels et non-professionnels avec des professionnels et non-professionnels sur un réseau de télécommunications notamment au travers de sites portails. Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; édition de livres, de revues, édition électronique ; édition de textes sur tout support et notamment sur un réseau de télécommunication ; organisation de forums de discussion sur un réseau de télécommunication et notamment sur l'Internet ; programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; reconstitution de bases de données ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données ; mise en relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites portails ; services de contrôle de la qualité en vue de la labellisation ».

CONSIDERANT que les services suivants « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; Gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à but commerciaux ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; 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 ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (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 » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, sont inopérants, les arguments du déposant tenant à la différence d'activités des parties en présence, l'une exerçant dans le domaine du développement durable contrairement à l'autre ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.

CONSIDERANT en revanche que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts 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 contestée s'entendent de services utilisés par des groupements (entreprises, administrations...) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque dans les domaines les plus divers ; qu'ils sont fournis par des sociétés spécialisées dans la publicité et l'évènementiel ;

Que le service d' « Aide à la conduite d'affaires en particulier services d'intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé » de la marque antérieure s'entend d'une prestation de mise à disposition de connaissances particulières, en matière commerciale ou financière, au service d'unités économiques pour la détermination de leur choix d'entreprise intervenant dans le domaine de la santé ; qu'il est assuré par des consultants spécialisés dans ce domaine ;

Qu'ainsi ces services ne présentent pas les mêmes nature, fonction et prestataires ;

Que contrairement à ce que soutient l'opposant, il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que les services de « Travaux de bureau; reproduction de documents ; bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement de tâches administratives et de secrétariat ainsi que de prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers ;

Que ces services ne présentent pas les mêmes nature, fonction, ni ne sont fournis par les mêmes prestataires que le service d' « Aide à la conduite d'affaires en particulier services d'intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé » (Prestations de secrétariat et de fourniture de ressources humaines pour les premiers / prestations intellectuelles d'aide, de conseils et d'informations en affaires pour les seconds, (sociétés d'intérim, cabinets de recrutements pour les premiers / sociétés de consultants spécialisés en matières commerciale et financière pour les seconds) ;Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'opposant, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu'enfin, il ne saurait suffire, pour déclarer l'ensemble des services précités de la demande d'enregistrement contestée similaires à celui de la marque antérieure, qu'ils concourent tous au développement des affaires d'une entreprise et s'adressent ainsi à une même clientèle désireuse de développer ses affaires, dès lors que, s'agissant de la finalité même d'une entreprise, une très grande quantité de services y contribuent ;

Qu'à cet égard, outre que l'opposant ne démontre pas que l'ensemble de ces services pourraient être proposés de manière généralisée par les mêmes prestataires, cette pratique ne saurait en tout état de cause suffire à les déclarer similaires dès lors qu'ils présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'opposant, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services d'« Activités sportives » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations consistant à proposer la pratique d'un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et sont proposés par des clubs ou des professeurs de sport ;

Que ces services ne présentent pas, contrairement à ce que soutient l'opposant, les mêmes nature, objet et destination que les services d'« Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums » de la marque antérieure qui désignent respectivement des services d'organisation d'expositions publiques à thèmes culturels ou éducatifs et de réunions publiques destinées à informer et débattre de questions diverses (pratiquer une activité physique pour les premiers / débattre ou échanger sur des sujets de réflexion notamment dans un but culturel et éducatif pour les seconds) ;

Qu'en outre, les « Activités sportives » de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas pour vocation première de cultiver ou d'instruire le public ; qu'il ne saurait davantage suffire, pour les déclarer similaires, que ces prestations de services puissent toutes donner lieu à des manifestations publiques, ce critère étant trop général ;

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

Que les services de « Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et à mettre à la disposition des tiers, moyennant paiement et pour un temps donné, des œuvres cinématographiques, sonores et des appareils permettant l'enregistrement, la réception ou la transmission de sons ou d'images, ainsi que de prestations de choix et d'assemblage de plans d'un film vidéo et de reproduction d'images ;

Qu'ainsi, ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'« Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums » de la marque antérieure tels que précédemment définis ;

Qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'opposant, les services précités de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas pour finalité directe, comme certains des services précités de la marque antérieure, d'instruire ou de cultiver le public ;

Qu'enfin, il n'existe pas de lien étroit et obligatoire entre les services précités de « Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie » de la demande d'enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure, les premiers

n'intervenant pas uniquement dans le cadre des seconds, lesquels peuvent être réalisés sans le concours des premiers ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'opposant, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu'enfin, les services de « Location de décors de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement de prestations techniques consistant à mettre des décors à disposition des professionnels de l'audiovisuel et du spectacle, et d'activités ludiques proposées pour les unes sur un réseau informatique et visant pour les autres à parier sur des gains financiers ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'opposant, ces services ne présentent pas à l'évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services d'« Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums » de la marque antérieure tels que précédemment définis et qui ont pour finalité directe de cultiver ou d'instruire le public ;

Qu'enfin, il n'existe pas de lien étroit et obligatoire entre les services précités de « Location de décors de spectacles » et ceux de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers, qui interviennent principalement le cadre spécifique de l'organisation de spectacles, n'ont pas pour vocation première de participer à la réalisation des seconds ;

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

Qu'enfin, ne saurait prospérer l'argument de l'opposant, selon lequel l'ensemble des services précités d'« Activités sportives ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; location de décors de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement contestée et les services d'« Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums » de la marque antérieure s'adresseraient tous à une même clientèle désireuse de se former, d'échanger et se divertir, ces trois besoins, eux-mêmes distincts, ne constituant pas un critère de similarité ;

Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de lien précis entre le service de « Dressage d'animaux » de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure, l'opposant ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l'opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'ayant été mise en évidence, de même qu'aucune

similarité n'ayant été démontrée, le risque de confusion n'est pas établi.

CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination VITALTER, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;

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

CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes en présence que ceux-ci ont en commun, sur le plan visuel, la séquence VITAL, et la sonorité d'attaque [vital] sur un plan phonétique ;

Qu'en revanche, visuellement, les dénominations VITALTER et V se distinguent par leur longueur et leur terminaison, en raison de la présence de la séquence finale TER du signe contesté et de la lettre finale E de la marque antérieure, ainsi que par leur présentation (marque antérieure complexe, signe contesté se présentant comme une marque purement verbale) ;

Que ces dénominations diffèrent phonétiquement par leur rythme (trois temps pour le signe contesté [vi-tal-ter] et deux temps pour la marque antérieure [vi-tal]) et par leur sonorité finale ([ter] pour le signe contesté / [tal] pour la marque antérieure) ;

Que l'impression d'ensemble produite par les signes est donc globalement différente ;

Qu'il convient toutefois de prendre en compte les éléments distinctifs et dominants de ces marques, lesquels constituent des facteurs pertinents pour l'appréciation du risque de confusion ;

Qu'au sein de la marque antérieure, la dénomination V, présente un caractère dominant, de par sa présentation centrale et contrastée, en lettres blanches sur fond noir et en ce qu'elle constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera désignée ;

Qu'en revanche, appliquée à des services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; Gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à but commerciaux ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Contrôle technique de véhicules automobiles » dans le signe contesté, et en l'absence de tout élément de nature à conférer un caractère prépondérant à la séquence VITAL, rien ne permet d'affirmer que le consommateur isolera celle-ci dans le signe VITALTER qui sera au contraire perçu dans sa globalité en raison de l'accolement de chacune de ses lettres, dans la même calligraphie et la même taille ;

Qu'à supposer même que le consommateur se livre à un découpage de cette dénomination, rien ne permet d'affirmer qu'il n'isolera pas plutôt les séquences VIT et ALTER, comme le soulève le déposant.

CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques par rapport aux ressemblances entre les signes en présence, pris dans leur ensemble, le signe verbal contesté VITALTER ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure complexe V à l'égard des services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; Gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à but commerciaux ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Contrôle technique de véhicules automobiles ».

Qu'ainsi, en l'absence de tout risque de confusion le signe verbal VITALTER peut être adopté comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque complexe V.

CONSIDERANT en revanche que par la production de pièces complétées de nouveaux documents pertinents suite au projet de décision, l'opposant démontre que sa marque antérieure V bénéficie,

auprès d'une large fraction du public (particuliers ou professionnels de santé), d'un degré de connaissance élevé pour un ensemble de prestations relatives à un système de télétransmission de feuilles de soins médicaux, consistant en des services de « Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Location d'appareils de télécommunication ; Services de messagerie électronique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (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 » tels que désignés dans le libellé de la demande d'enregistrement ;

Qu'à l'égard des tels services, pour lesquelles la marque V apparaît particulièrement distinctive, le public pertinent peut être fondé à percevoir la dénomination contestée VITALTER comme une contraction de l'élément V et de l'adverbe TER et à y voir notamment une déclinaison de la marque antérieure pour une « version trois » du système de télétransmission informatique V ;

Que l'élément VITAL apparaissant ainsi prépondérant dans ce signe, il en résulte un risque de confusion, consistant en un risque d'association, avec la marque antérieure V ;

Qu'enfin, si la société opposante utilise habituellement le terme V précédé des termes CARTE ou LECTEUR, la société opposante souligne à juste titre dans ses observations après projet que ces termes sont employés dans leur sens courant pour désigner l'objet sur lequel la marque est apposée ;

Qu'en tout état de cause, la société opposante fournit également des documents dans lesquels le terme V est employé seul, tel est le cas par exemple des reproductions de la carte d'assurance maladie ou de la feuille d'informations (pièce n°16) ;Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument selon lequel l'élément VITAL ferait l'objet d'un grand nombre de dépôts de marques ;

Qu'à cet égard, l'affirmation de l'existence de plus de 700 marques comportant l'élément VITAL sans indication quant à la portée de ces droits et notamment aux classes dans lesquelles elles sont déposées ou à leurs titulaires, ne saurait suffire à démontrer son caractère usuel ;

Que notamment l'existence d'une marque VITAL SANTE ne préjuge en rien d'une coexistence paisible avec la marque antérieure ;

Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure et ne peut être adopté comme marque pour désigner des services de « Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Location d'appareils de télécommunication ; Services de messagerie électronique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (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 ».

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition n°09-3982 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants :« Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Location d'appareils de télécommunication ; Services de messagerie électronique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (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° 09 3 670 231 est partiellement rejetée pour les services précités.

Virginie AFONSO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle

Marie R Chef du Service des oppositions