

INPI, 4 janvier 2013, 12-2948

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 12-2948

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : POST ; CONSOPOST

Classification pour les marques : 35

Numéros d'enregistrement : 3610161 ; 3913880

Parties : LA POSTE / REMI D

Texte

04/01/2013 OPP 12-2948 / CBO

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Rémi D a déposé, le 17 avril 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 913 880 portant sur la dénomination CONSOPO ST.

Le 11 juillet 2012, la société LA POSTE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale POST, déposée le 7 novembre 2008 et enregistrée

sous le n° 08 3 610 161.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services

Dans l'acte d'opposition, la société LA POSTE fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque et joint des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions.

L'opposition a été notifiée au déposant le 20 juillet 2012, sous le n° 12-2948. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; 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. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; 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 » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion de fichiers informatiques ; abonnement à des journaux électroniques ; abonnement à un service de télécommunication ; reproduction de documents ; travaux de bureau ; comptabilité ; publicité ; distribution de matériel publicitaire (prospectus, échantillons) ; courriers publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires. Distribution de journaux, de colis, de marchandises ; informations en matière de transport ; livraison de marchandises commandées par correspondance ; transport, emballage et entreposage de marchandises. Services de formation, d'éducation et de divertissement en général ; activités culturelles et sportives ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; publications électroniques et numériques ; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ; services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; 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. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (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 » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à l'évidence aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « Bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à répartir les offres et les demandes d'emplois ne sont pas identiques et ne présentent pas les même fonction et destination que les services suivants : « aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière

commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin, que les services de « prêts de livres ; 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 ; organisation de concours (éducation) » de la demande d'enregistrement contestée, qui n'ont pas directement pour vocation de distraire le public, ne relèvent pas, en tant que tels, des « Services de divertissement en général ; services destinés à la récréation du public (divertissement) » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations visant à distraire le public ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les « Services de divertissement en général ; services destinés à la récréation du public (divertissement) » de la marque antérieure ;

Qu'en outre, répondant à des besoins distincts, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à l'évidence aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CONSOPOST, reproduite ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination POST, reproduite ci-dessous :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

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

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en cause ont en commun le terme POST ; qu'ils diffèrent par la présence de la séquence CONSO dans le signe

contesté ;

Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences ;

Que le terme POST apparaît distinctif au regard des services en cause ;

Qu'en outre, l'élément POST, seul élément verbal de la marque antérieure, conserve un caractère essentiel et parfaitement individualisable au sein du signe contesté, où il se trouve simplement accolé à la séquence CONSO, dont il se détache par la présentation de la lettre P en majuscule ;

Que cette séquence CONSO, perçue comme l'abréviation du terme « consommation » ou « consommateur », ne fait que renvoyer au terme POST, auquel elle se rapporte ; Qu'il en résulte que le signe contesté risque d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté CONSOPOST constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure POST.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe verbal contesté CONSOPOST ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale POST.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 12- 2948 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; 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. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ;

organisation de concours (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 ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 913 880 est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Céline BOISSEAU, Juriste