

INPI, 6 janvier 2012, 11-2995

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 11-2995

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : BLU (E) CAR ; AUTO BLEUE

Classification pour les marques : 12

Numéros d'enregistrement : 4968699 ; 3822503

Parties : BOLLORE / COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR ETABLISSEMENT PUBLIC CE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Texte

OPP 11-2995

Le 06/01/2012

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 marque 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, 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

La COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR (Etablissement public de coopération intercommunale) a déposé, le 5 avril 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 822 503 portant sur le signe verbal AUTO BLEUE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; distribution de journaux ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».

Le 6 juillet 2011, la société BOLLORE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe BLUECAR, déposée le 20 mars 2006 et enregistrée sous le numéro 4968699.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Service de vente au détail de voitures et leurs pièces détachées ; services de publicité, services de gestion des affaires, administration commerciale ; constitution de base de données, recueil de données dans un fichier centra ; ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité. Services de maintenance, entretien et réparation de véhicules. Services de transport et d'entrepôt ; tous services de location de véhicules automobiles, garages de véhicules, location de garages ; remorquage de véhicules, informations en matière de transport ».

L'opposition a été notifiée à la déposante le 21 juillet 2011, sous le n° 11-2995.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Par courrier émis le 17 novembre 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La déposante a contesté le bien-fondé du projet et la société opposante a également présenté des observations.

Les 20 et 21 décembre 2011, la déposante a présenté des observations en réponse à celles de la société opposante. Toutefois, ces observations, ayant été présentées hors du délai imparti n'ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société BOLLORE 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 des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes

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

La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit des documents visant à la démontrer.

Suite au projet de décision, l'opposante répond aux arguments de la déposante et sollicite la confirmation de la décision.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, La COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR conteste la comparaison des signes.

Elle n'apporte pas d'argument concernant la comparaison des produits et services.

Suite au projet de décision, la déposante réitère et complète son argumentation concernant l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; distribution de journaux ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Service de vente au détail de voitures et leurs pièces détachées ; services de publicité, services de gestion des affaires, administration commerciale ; constitution de base de données, recueil de données dans un fichier centra ; ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité. Services de maintenance, entretien et réparation de véhicules. Services de transport et d'entrepôt ; tous services de location de véhicules automobiles, garages de véhicules, location de garages ; remorquage de véhicules, informations en matière de transport ».CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 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 ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « distribution de journaux » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas, à l'évidence et contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Services de transport » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels ne servent pas nécessairement à la prestation des premiers ;

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

CONSIDERANT que les services de « reproduction de documents » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de gestion des affaires, administration commerciale » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds, lesquels peuvent être rendus sans avoir recours aux premiers, contrairement aux allégations de la société opposante ;

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

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal AUTO BLEUE ;

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

Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque 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 ;

Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure comporte des éléments verbaux accompagnés d'éléments figuratifs et de couleurs.

CONSIDERANT qu'il existe des ressemblances intellectuelles prépondérantes entre le signe verbal AUTO BLEUE, constitutif du signe contesté et la marque antérieure BLUECAR (expression formée à partir des éléments AUTO / CAR et BLEUE / BLUE, même évocation d'une voiture de couleur bleue), Qu'il s'ensuit que le signe contesté AUTO BLEUE sera perçu par le consommateur français d'attention et de culture moyennes comme la traduction française de la marque antérieure BLUECAR ;

Que la différence de présentation des deux signes en présence n'empêche nullement la perception de ces signes comme précédemment décrite, d'autant qu'ils s'appliquent à des véhicules et/ou à des services y ayant trait ;

Qu'ainsi, et indépendamment des différences visuelles et phonétiques, il résulte de cette évocation commune un risque de confusion, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques ;

Que ce risque de confusion est encore aggravé par la connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits et services concernés, comme le souligne la société opposante.

CONSIDERANT que le signe contesté AUTO BLEUE constitue donc l'imitation de la marque antérieure BLUECAR.

CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante selon lesquels le signe contesté sera exploité pour « ...un service public portant sur la mise à disposition de véhicules électriques en auto partage... », situé sur le seul périmètre de la région Nice Côte d'Azur et que sont exploitées dans cette région les appellations « chaises bleues » et « vélos bleus » ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées ;

Que de même, il importe peu que le signe contesté soit exploité selon une présentation et des couleurs particulières dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement en fonction des seuls signes tels que déposés.

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

Que le signe verbal contesté AUTO BLEUE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe BLUECAR.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 11-2995 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 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 ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 822 503 est par conséquent rejetée, pour les produits et services précités.

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves C, Chef de Groupe