

# INPI, 16 septembre 2009, 09-0960

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 09-0960

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : VERSION FEMINA ; FEMINA PHOTO LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE PHOTO

**Classification pour les marques** : 35

**Numéros d'enregistrement** : 3420303 ; 3617500

**Parties** : SOCIETE DE PRESSE FEMININE / ALAIN C

## Texte

OPP 09-0960 / DGV 16/09/09

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 C a déposé, le 13 décembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 617 500, portant sur le signe verbal FEMINA PHOTO LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE DE LA PHOTO.

Le 16 mars 2009, la SOCIETE DE PRESSE FEMININE (société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VERSION FEMINA, déposée le 31 mars 2006 et enregistrée sous le n° 0 6 3 420 303.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Elle invoque en outre, l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 20 mars 2009. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

## II.- DECISION

### Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; 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 ; émissions 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 ; 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 ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments électroniques (autres qu'à usage médical) pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication du son et/ou des images et plus généralement appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement ; récepteurs audio et vidéos ; appareils pour le traitement de l'information ; logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, périphériques d'ordinateurs ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques, disques optiques ; lunettes et articles de lunetteries. Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie ; produits de l'imprimerie ; journaux, livres ; articles pour reliure ; photographies ; fiches en papier ou en carton illustrées ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ; clichés ; calendriers ; Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement quelqu'en soit le médium connu ou non ; communications par réseaux de fibres optiques ; services de messagerie électronique ; transmission d'informations par voie télématique ; transmission de messages ; communication radiophonique, télévisuelle, par câble et par satellite ; transmission d'images et de messages assistés par ordinateurs ; transmission d'informations contenues dans une banque de données ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l'Internet ; messagerie électronique, service de transmission d'informations d'une base de données ; services de transmission de sonneries, d'images, de photographies, d'articles de presse et de vidéos par téléchargement notamment à destination des téléphones portables ; Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment transmission d'informations par voie télématique, site Internet ou Web ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de conférences, de congrès ; organisation de concours (éducation, divertissement) ; production, montage, location de films, de films sur bandes vidéo, de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, Cédéroms et Cédéi ; reportages photographiques ; services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels (divertissement télévisé) ; services de réservation de places pour les spectacles ; production organisation et représentation de spectacles, divertissement radiophoniques, télévisés et sur l'Internet, prêt de livres ; organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs ».

CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques optiques et d'enseignement ; appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; 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 ; location d'appareils de télécommunication ; émissions 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 ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; 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 ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT, en revanche, que les « patrons pour la couture » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de modèles en tissus, en papier fort, d'après lesquels on taille un vêtement n'appartiennent pas à l'évidence à la catégorie générale des « produits de l'imprimerie » de la marque antérieure qui s'entendent de produits composés de textes ou d'illustrations reproduits par impression ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;

CONSIDERANT que les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de divers dispositifs de haute précision utilisés dans les domaines des sciences, de dispositifs pour peser et mesurer, de dispositifs permettant la bonne utilisation d'une voie ainsi que la sécurité des usagers, d'appareils de vérification d'un état de bon fonctionnement ainsi que d'équipements de secours n'ont pas à l'évidence les mêmes fonctions que les « Appareils et instruments électroniques (autres qu'à usage médical) pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction et la duplication du son et/ou des images et plus généralement appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement» de la marque antérieure, qui désignent des équipements permettant de fixer les sons et/ou les images sur un support d'enregistrement, de les écouter et/ou de les visionner et d'en faire des duplicata et de dispositifs utilisés dans le domaine de la photographie, du cinéma, de l'optique et l'enseignement ;

Qu'il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, que tous ces produits soient utilisés dans des domaines hautement techniques pour les déclarer similaires ou qu'ils soient fabriqués par des professionnels hautement qualifiés ; qu'en effet, en décider autrement reviendrait à considérer similaires une grande partie des produits de la classification internationale, alors qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que « distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement » de la demande d'enregistrement qui s'entendent respectivement les appareils distribuant mécaniquement des produits en échange d'une pièce de monnaie ou d'une carte magnétique glissée dans une fente et les pièces agencées pour des appareils fonctionnant sur le principe du paiement à l'avance ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec que « appareils pour le traitement de l'information » de la marque antérieure qui s'entendent de dispositifs, principalement informatiques, permettant de stocker, de manipuler, d'afficher et de diffuser diverses informations ;

Que les seconds ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les premiers ;

Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que la prestation des premiers puissent nécessiter le recours aux prestations techniques des seconds dans le cadre de leur mise en œuvre ; qu'en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaires une infinité de produits dès lors qu'ils ont recours, pour leur prestation, aux nouveaux moyens informatiques et alors même qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer.

Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT, que les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) » de la demande d'enregistrement contestée qui sont des produits finis ménagers et d'hygiène, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire des « Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie » de la marque antérieure qui s'entendent respectivement des produits bruts ou semi-finis destinés à entrer dans la composition d'objets très divers après traitement ou du papier spécifiquement destiné à la papeterie ;

Que les seconds ne sont pas destinés exclusivement à la fabrication des premiers ;

Que ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les « objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non » de la demande d'enregistrement contestée constituent des œuvres d'art, des peintures réalisées sur des supports destinés à être accrochés aux murs, qui n'appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie générale des « fiches en papier ou en carton illustrés » de la marque antérieure, ces derniers désignant des ouvrages ou document reproduits par impression n'ayant pas nécessairement de finalité artistique ;

Qu'il ressort des définitions précitées que ces produits n'ont pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services d'« Agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias, assurées par des établissements spécifiques n'entrent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, dans la catégorie générale des « communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement quelqu'en soit le médium connu ou non » de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes par des moyens techniques appropriées et rendues par des opérateurs de télécommunications ;

Qu'en outre, au vu des définitions susvisées, ces services n'ont pas à l'évidence les mêmes nature, objet et prestataires ;

Qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas en relation étroite et obligatoire, la prestation des premiers étant susceptible d'être rendue indépendamment des seconds, lesquels ne nécessitent nullement dans le cadre de leurs prestations de recourir aux premiers ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services de « location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de services de location effectués par des magasins spécialisés ne présentent pas à l'évidence de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement radiophoniques, télévisés et sur l'Internet », les seconds étant rendus indépendamment des premiers lesquels n'ont pas pour objet les seconds ;

Que ces services ne sont donc similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement aux allégations de la société opposante.

CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée,

objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FEMINA PHOTO LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE DE LA PHOTO représenté ci-dessus :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VERSION FEMINA représenté ci-dessus :

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 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 présence ont en commun le terme FEMINA, dont le caractère distinctif au regard des produits et services en cause n'est pas contesté ;

Que le terme FEMINA, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu'il est suivi du terme PHOTO et du slogan LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE DE LA PHOTO apparaissant très faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu'ils en évoquent l'objet ;

Que le terme FEMINA, présente un caractère essentiel au sein la marque antérieure, le terme VERSION qui s'y rapporte ne faisant que le mettre en exergue ainsi que par la taille de ses caractères ;

Qu'il en résulte donc un risque de confusion entre les deux signes dominés par le même terme FEMINA.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal FEMINA PHOTO LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE DE LA PHOTO contesté constitue l'imitation de la marque antérieure VERSION FEMINA.

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

Qu'en conséquence, le signe verbal contesté FEMINA PHOTO LE REGARD DES FEMMES SUR LA PRATIQUE DE LA PHOTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VERSION FEMINA.

## PAR CES MOTIFS

### DECIDE

Article 1 : L'opposition n° 09-0960 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques optiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; 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 ; location d'appareils de télécommunication ; émissions 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 ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; 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 ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n°08 3 617 500 est partiellement rejetée pour les produits et services précités.

Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de groupe