

INPI, 7 octobre 2019, 2018-4213

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2018-4213

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : MAZARINE ; Trois Mazarine

Numéros d'enregistrement : 4267772 ; 4470013

Parties : MAZARINE / INSTITUT DE FRANCE

Texte

OPP 18-4213 / PVA Le 07/10/2019

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

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L'institut de France (personne morale de droit public à statut particulier) a déposé, le 17 juillet 2018, la demande d'enregistrement n°4 470 013 portant sur le signe verbal TROIS MAZARINE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : " articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; 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 télécommunications pour des 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 ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques".

Le 9 octobre 2018, la société MAZARINE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale française MAZARINE déposée le 26 avril 2016 et enregistrée sous le n°4 267 772.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; brochures, cahiers, catalogues ; calendriers ; enseignes en papier ou en carton ; Vêtements ; tricots (habillement) ; chemises ; cravates ; foulards ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; chapeaux, casquettes ; bandeaux pour la tête (habillement) ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport ; Publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; affichage ; agences de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires, expertise en affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; travaux de bureau, services de secrétariat ; comptabilité ; services d'abonnement à des journaux ; services d'abonnement à des services de télécommunications, à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de transmission de données ; services d'abonnement à un centre serveur de base de données ou multimédia ; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de transmission de données ; gestion et supervision administratives de réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia ; relations publiques ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir promotion des ventes ; organisation d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) ; reproduction de documents ; Télécommunications ; informations en matières de télécommunications ; agences d'informations (nouvelles) ; agences de presse ; communications radiophoniques, télégraphiques ; émissions radiophoniques et télévisées ; communications et services téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; location d'appareils de télécommunication ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseau de fibres optiques ; messagerie électronique ou télématique ; communication et transmission de messages, d'informations et de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux

informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « World Wide Web » ; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication, à un réseau informatique mondial, y compris le réseau mondial dit « Internet » ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de téléconférences ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; fourniture d'accès à des bases de données ; services de fourniture de forum de discussion en ligne ; Education ; formation ; divertissement ; location de postes de télévision, de décors de théâtre et de spectacles ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière d'éducation ou de divertissement ; photographie ; Recherches techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; ingénierie ; étude de projets techniques ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; élaboration (conception), installation, mise à jour, maintenance de logiciels ; location d'ordinateurs, de logiciels informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs et de logiciels ; reconstitution de bases de données ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; location de serveurs Web ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; duplication de programmes informatiques ; 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 ; architecture , décoration intérieure ; consultation sur la protection de l'environnement ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de dessinateurs pour emballages ; services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; services de dessinateurs industriels ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; Restauration (repas) ; services de bars, cafés et restaurants ; services de traiteurs ; hébergement temporaire ; agences de logement (hôtels, pensions) ; services hôteliers ; services de réservation d'hôtels, de pensions, de logements temporaires ; services de camps de vacances (hébergement) ; maisons de vacances ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de constructions transportables ; location de logements temporaires ; location de tentes".

L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 11 octobre 2018 sous le n°18-4213. Cette notification l'invitait à présenter des observations dans un délai imparti.

Suite à des demandes conjointes, la procédure a été suspendue pendant six mois.

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

Le 13 août 2019, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante et le déposant ont contesté le bien-fondé du projet de décision.

II.- ARGUMENTS DES PARTIESA.- L'OPPOSANT

La société MAZARINE 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 ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste l'argumentation de l'Institut sur les produits et services.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services en cause ainsi que celle des signes en présence. Il soulève par ailleurs, l'irrecevabilité de l'opposition.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, le déposant conteste l'argumentation de l'Institut en ce qu'elle a reconnu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, et conteste également l'argumentation sur les produits et services.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

Sur le défaut de qualité à agir de la société opposante

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle "Pendant le délai mentionné à l'article L 712-3 du Code de la propriété intellectuelle [deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement] opposition peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ..." ;

Que l'article R.712-14 du code précité dispose que l'opposition précise "1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits" ;

Que l'article R. 712-15 du même code prévoit qu'"Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à la décision mentionnée à l'article R. 712-26" ;

Qu'en l'espèce, que l'opposition a été formée par la société MAZARINE, laquelle a précisé sur le formulaire d'opposition agir en qualité de propriétaire dès l'origine.

CONSIDERANT que le déposant conteste la qualité pour agir de la société opposante en tant que propriétaire de la marque dès l'origine ; Que toutefois, en signalant dans le formulaire d'opposition qu'elle était propriétaire de la marque antérieure dès l'origine et en fournissant une copie de la marque antérieure dans son dernier état, corroborant cette information (aucune transmission de propriété n'y étant mentionnée), la société opposante a bien justifié de sa qualité à agir ;

Qu'est inopérante l'argumentation du déposant relative au « caractère...frauduleux de la marque MAZARINE », qui résulterait d'une « stratégie juridique vouée à faire échapper le signe MAZARINE [objet d'un précédent dépôt par le même titulaire] à la déchéance » ; qu'en effet, un tel motif de nullité ne peut pas être invoqué dans le cadre de la procédure d'opposition mais exclusivement dans le cadre d'une action judiciaire.

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le déposant, la société opposante a satisfait aux dispositions des articles L. 712-4 et R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle.

CONSIDERANT que l'opposition est donc recevable sur ce point.

Sur l'absence de moyens relatifs à la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "L'opposition ... précise : 3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition" ;

Que le déposant reproche à la société opposante d'avoir contrevenu aux dispositions susvisées « en s'abstenant de toute démonstration sur la comparaison des produits et services allégués » ;

Que toutefois, dans le formulaire d'opposition, quant à la comparaison des produits et services, la société opposante a indiqué former opposition contre une partie des produits et services de la demande d'enregistrement et qu'il s'agit de produits et services identiques et similaires ;

Qu'en outre, elle a établi des liens, sous forme de tableau, entre les produits et services de la demande d'enregistrement et certains de ceux de la marque antérieure ;

Qu'ainsi en mettant en relation les produits et services de la demande et de la marque antérieure et en qualifiant ces liens, la société opposante a fourni une argumentation certes succincte mais satisfaisant néanmoins à l'obligation de fournir un exposé des moyens sur la comparaison des produits et services ;

CONSIDERANT, en conséquence, que l'opposition est recevable sur ce point.

B. AU FOND

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; 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 télécommunications pour des 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 ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée defichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ;

hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques";

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; brochures, cahiers, catalogues ; calendriers ; enseignes en papier ou en carton ; Vêtements ; tricots (habillement) ; chemises ; cravates ; foulards ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; chapeaux, casquettes ; bandeaux pour la tête (habillement) ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport ; Publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; affichage ; agences de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires, expertise en affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; travaux de bureau, services de secrétariat ; comptabilité ; services d'abonnement à des journaux ; services d'abonnement à des services de télécommunications, à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de transmission de données ; services d'abonnement à un centre serveur de base de données ou multimédia ; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de transmission de données ; gestion et supervision administratives de réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia ; relations publiques ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir promotion des ventes ; organisation d'expositions et de foires à but commercial ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) ; reproduction de documents ; Télécommunications ; informations en matières de télécommunications ; agences d'informations (nouvelles) ; agences de presse ; communications radiophoniques, télégraphiques ; émissions radiophoniques et télévisées ; communications et services téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; location d'appareils de télécommunication ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseau de fibres optiques ; messagerie électronique ou télématique ; communication et transmission de messages, d'informations et de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunication dit « Internet » et le réseau mondial dit « World Wide Web » ; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication, à un réseau informatique mondial, y compris le réseau mondial dit « Internet » ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de téléconférences ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de

communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; fourniture d'accès à des bases de données ; services de fourniture de forum de discussion en ligne ; Education ; formation ; divertissement ; location de postes de télévision, de décors de théâtre et de spectacles ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière d'éducation ou de divertissement ; photographie ; Recherches techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; ingénierie ; étude de projets techniques ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; élaboration (conception), installation, mise à jour, maintenance de logiciels ; location d'ordinateurs, de logiciels informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs et de logiciels ; reconstitution de bases de données ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; location de serveurs Web ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; duplication de programmes informatiques ; 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 ; architecture , décoration intérieure ; consultation sur la protection de l'environnement ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de dessinateurs pour emballages ; services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; services de dessinateurs industriels ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; Restauration (repas) ; services de bars, cafés et restaurants ; services de traiteurs ; hébergement temporaire ; agences de logement (hôtels, pensions) ; services hôteliers ; services de réservation d'hôtels, de pensions, de logements temporaires ; services de camps de vacances (hébergement) ; maisons de vacances ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de constructions transportables ; location de logements temporaires ; location de tentes".

CONSIDERANT que les "articles de papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; brochures ; calendriers ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 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 télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;

services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT que les produits et services suivants : « prospectus ; chapellerie ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; bonneterie ; chaussons ; sous-vêtements ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d'études de projets techniques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure ;

Qu'il s'agit donc de produits et services identiques, contrairement aux assertions du déposant réitérées suite au projet de décision.

CONSIDERANT que, dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante présente des arguments de nature à démontrer la similarité des produits et services suivants : « articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; caractères d'imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic pour des sites web ; conseil en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de visioconférence ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; mise à disposition de terrains de camping » à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée ;

Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante dans son argumentation a bien mis les produits et services de la demande d'enregistrement contestée en relation avec ceux de la marque antérieure et a présenté un argumentaire ;

Que contrairement à ce que soutient le déposant, le principe du contradictoire a bien été respecté, dès lors que les observations ont été communiquées sans délai au déposant et que la procédure a été repoussée afin de permettre au déposant d'y répondre ;

Qu'en outre, les liens avaient déjà effectués avant le projet de décision et le déposant connaissait la portée de l'opposition.

CONSIDERANT en revanche, que les « papier ; carton ; patrons pour la couture ; dessins » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de matière brutes ou semi-finies fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former des feuilles et susceptibles de multiples applications, des modèles en papier ou en tissus d'après lesquels on taille des vêtements, et des objets d'art consistant en des dessins, n'appartiennent pas à la catégorie générale formée par la « papeterie » de la marque antérieure qui s'entendent de l'ensemble des papiers, fournitures scolaires et articles de bureau ;

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

Qu'ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de crèches d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations d'accueil et de prise en charge complète des jeunes enfants, des services de garde et de soins destinés spécifiquement aux personnes âgées et de prestations de garde pour une période déterminée d'un animal domestique, n'entrent pas dans la catégorie générale des « hébergement temporaire » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations de réservation de chambres ou de maisons meublées à une clientèle de passage ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques.

CONSIDERANT, que les « services de bureaux de placement ; portage salarial. services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations d'organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et ne visent pas directement la gestion de l'entreprise, une prestation visant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ainsi que d'un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d' « aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires, expertise en affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; consultations professionnelles d'affaires » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations d'information, de conseil et d'analyse visant à mettre à disposition de tiers des connaissances particulières en matière commerciales et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ;

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

CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits et services identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TROIS MAZARINE ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MAZARINE ci-dessous reproduit :

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 comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l'élément verbal MAZARINE ;

Que ces signes diffèrent par la présence du chiffre TROIS dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu'il n'est pas contesté que le terme MAZARINE soit distinctif au regard des produits et services en cause ;

Qu'en outre, il présente un caractère dominant au sein du signe contesté ;

Qu'en effet, il s'y trouve accompagné du chiffre TROIS, susceptible de s'apparenter à une référence secondaire permettant d'identifier un produit ou un service à l'intérieur d'une gamme, et est donc susceptible de faire apparaître le signe contesté comme une simple déclinaison de la marque antérieure invoquée ;

Que dès lors la différence tenant à la présence du chiffre TROIS ne peut suffire à écarter tout risque de confusion, contrairement à ce que soutient le déposant ;

Qu'intellectuellement, rien ne permet au déposant d'affirmer que le terme MAZARINE sera perçu différemment dans chacun des deux signes, contrairement à ce que réitère le déposant dans ses observations en réponse au projet de décision ; qu'en effet, à supposer que le signe contesté soit perçu par le public comme « une adresse comportant un numéro de rue », il n'en demeure pas moins que le terme MAZARINE serait susceptible de renvoyer à un prénom dans chacun des deux signes ; qu'à cet égard, il est peu probable que les consommateurs français de culture moyenne ; auxquels sont destinés les produits et services en cause, connaissent l'existence de « la rue

Mazarine...où se situe la bibliothèque du même nom » et attribuent cette signification au signe contesté ;

Qu'ainsi, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le consommateur entre les signes en cause.

CONSIDERANT qu'est extérieure à la présente procédure l'argumentation du déposant selon laquelle il « est titulaire de droits antérieurs sur le terme MAZARINE qui désigne depuis plusieurs siècles la bibliothèque MAZARINE » ; 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 et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des droits antérieurs existants ;

Que de même, la bonne ou mauvaise foi de la société opposante est inopérante en matière de droit des marques.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté TROIS MAZARINE constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale MAZARINE, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison pour un nouvelle gamme de produits et services.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité 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 TROIS MAZARINE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MAZARINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : " articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; 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 télécommunications pour des 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 ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseil en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping".

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.

Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Responsable de Pôle