

INPI, 19 septembre 2012, 12-1182

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 12-1182

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : AVENIR ; PERSPECTIVES D'AVENIR

Classification pour les marques : 35

Numéros d'enregistrement : 3078152 ; 3884632

Parties : JCDECAUX FRANCE / FREDERIC S

Texte

OPP 12-1182 / EB

19/09/2012

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 Frédéric S a déposé, le 26 décembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 884 632 portant sur le signe verbal PERSPECTIVES D'AVENIR.

Le 19 mars 2012, la société JCDECAUX FRANCE (SAS) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale AVENIR, renouvelée par déclaration du 7 octobre 2010 sous le n° 01 3 078 1 52, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre national des marques. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services

Dans l'acte d'opposition, la société JCDECAUX FRANCE fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion ainsi que la notoriété de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée au déposant le 22 mars 2012, sous le n° 12-1182. 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 ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; 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 » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de publicité ; location d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain (panneaux d'affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs, lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics..., conteneurs et bâches publicitaires), que ce soit dans les villes, le métropolitain, les salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux ou autres bâtiments ; publicité par Internet ; relations publiques. Services de diffusion d'annonces publicitaires, distribution et diffusion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches). Location de matériel publicitaire et d'espaces publicitaires, location de panneaux d'affichage, services d'organisation d'événements à but publicitaire. Service de reproduction de documents, publication de textes publicitaires, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la

conduite de leurs affaires, services de conseils pour l'organisation des affaires ».CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires 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 le signe verbal PERSPECTIVES D'AVENIR, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination AVENIR, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

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 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 produits 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 en commun le terme AVENIR ;

Que toutefois, visuellement et phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leurs structure et longueur (trois éléments verbaux pour le signe contesté, une seule dénomination pour la marque antérieure), ainsi que par leur rythme (six temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et sonorité d'attaque ;

Qu'intellectuellement, les deux signes ne présentent pas la même signification ; qu'en effet, si le terme AVENIR constitutif de la marque antérieure fait référence au futur en général, l'expression D'AVENIR du signe contesté revêt le sens distinct de ce qui doit se développer, s'imposer dans le futur et de ce qui est promis à la réussite de sorte que le signe contesté PERSPECTIVES D'AVENIR est doté d'une signification propre immédiatement perçue par le consommateur qui ne peut que l'appréhender globalement comme évoquant des points de vue probables appelés à se développer avec succès ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante, si les termes PERSPECTIVES et AVENIR évoquent le futur, le signe contesté fait référence au succès, évocation absente de la marque antérieure ;

Qu'ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d'ensemble différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer

cette impression d'ensemble différente ;

Que l'élément commun AVENIR est distinctif au regard des services en présence ; Que toutefois, au sein du signe contesté, le terme AVENIR n'apparaît pas dominant dès lors qu'il se trouve associé aux termes PERSPECTIVES D' pour former une expression construite selon les règles grammaticales usuelles et qui possède dans son ensemble un sens distinct des éléments la composant, tel que décrit précédemment ;

Que la présence du mot de liaison D' renforce la juxtaposition visuelle des deux termes, d'où il résulte que cette expression sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur qui n'en isolera pas le terme AVENIR ;

Qu'enfin, l'opposant ne peut soutenir que le terme PERSPECTIVES sera perçu «...au sens géométrique du terme, du fait des formes utilisées [par les mobiliers publicitaires] ou du fait de la position de ces mobiliers ... » alors que le signe contesté forme à l'évidence une expression dans laquelle ce terme est utilisé dans son sens abstrait ;

Qu'en conséquence, le terme AVENIR n'apparaît pas comme l'élément essentiel au sein du signe contesté.

CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et qu'ainsi si l'identité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que de plus, si 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 pour les services en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en effet, s'il est vrai que la marque antérieure AVENIR bénéficie d'une connaissance importante dans le domaine de la publicité, il n'en reste pas moins que les différences entre les deux signes pris dans leur ensemble sont telle qu'aucun risque de confusion n'est à craindre, contrairement aux assertions de la société opposante.

CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de l'opposant selon lequel « il existe de nombreux panneaux de couleur verte qui [lui]appartiennent» dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit porter exclusivement sur les signes tels que déposés indépendamment de leurs conditions d'exploitation.

CONSIDERANT enfin, que sont sans incidence sur la présente procédure les décisions statuant sur des oppositions rendues par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que des décisions de justice invoquées par la société opposante, celles-ci, rendues dans des circonstances distinctes n'étant pas transposables à la présente espèce.

CONSIDERANT ainsi que, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, le

signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et ne peut donc en être perçu comme sa déclinaison.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des signes en cause, et ce malgré l'identité et la similarité des services en présence ;Qu'ainsi, le signe verbal contesté PERSPECTIVES D'AVENIR peut être adopté comme marque pour les services désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque AVENIR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition numéro n° 12-1182 est rejetée.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Elise BOUCHU, Juriste