

INPI, 13 mai 2020, 2016-4936

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2016-4936

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : ALDI ; AFDI IMMOBILIER

Numéros d'enregistrement : 12749586 ; 4302945

Parties : ALDI EINKAUF GmbH & Co. oHG (Allemagne) / Laurent V ; Blandine V

Texte

OPP 16-4936

Le 13/05/2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

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

Monsieur Laurent V et Madame Blandine V ont déposé, le 28 septembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 302 945, portant sur le signe verbal AFDI IMMOBILIER.

Le 25 novembre 2016, la société ALDI EINKAUF GmbH & Co. oHG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande d'enregistrement de l'Union européenne verbale ALDI déposée le 31 mars 2014 sous le n° 12749586. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée aux déposants le 13 décembre 2016 sous le numéro 16-4936.

Toutefois, la procédure a été suspendue dès l'origine dès lors qu'elle était fondée sur une demande d'enregistrement de marque de l'Union Européenne non enregistrée. Le courrier de reprise a été notifié aux déposants et les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 29 janvier 2020.

Le 25 avril 2017, l'Institut a émis une décision de rejet partiel à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque antérieure.

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

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite à la décision de rejet partiel de la demande d'enregistrement prise par l'Institut et inscrite au Registre national des marques le 3 août 2017 sous le n° 705685, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; location de machines de chantier ; 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 ; agence immobilière, franchise immobilière, services immobiliers, transaction, gestion » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Foreuses ; Fraiseuses ; Marteaux [parties de machines] ; Perceuses à main électriques ; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; Machines à travailler le bois ; Appareils de soudure électrique ; Machines à souder à gaz ; Appareils de soudure électrique ; Machines à souder à gaz ; Cireuses à parquet électriques ; Machines et appareils de nettoyage électriques ; Machines et appareils (électriques) pour shampooiner les tapis ; Aspirateurs ; Dispositifs électroniques d'ouverture de portes ; Ouvre-portes hydrauliques ; Ouvre-portes pneumatiques ; Ferme-porte électriques ; Dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes ; Dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes ; Outils [parties de machines] ; Machines-outils ; Treuils ; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; Produits de l'imprimerie ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; services d'impression et développement photographique ainsi que cinématographique, envoi de fleurs ainsi qu'offres téléphoniques et offres internet ; Assurances ; Affaires financières ; Affaires monétaires ; Affaires immobilières. Fourniture d'accès à une réseau informatique mondial dans le but de consulter des sons, des images ainsi que d'autres données et informations de tous types, également via l'internet ; Transmission électronique de son, d'images ainsi que d'autres données et informations de tous types, en particulier via l'internet ».

CONSIDERANT que les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; 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 ; relations publiques ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ;

services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; location de machines de chantier ; 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 ; agence immobilière, franchise immobilière, services immobiliers, transaction, gestion » de la demande d'enregistrement contestée 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 titulaire de la demande d'enregistrement contestée.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « reproduction de documents » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale et financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ;

Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « produits de l'imprimerie » de la marque antérieure, en ce que les seconds ne sont pas nécessairement destinés à la prestation des premiers ; Que ces services et produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le service d' « optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations comprenant toutes les pratiques techniques et marketing mises en œuvre pour acquérir du trafic pour les sites web n'est pas à l'évidence inclus dans les « services d'impression et développement photographique ainsi que cinématographique » de la marque antérieure invoquée ;

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

Que le service précité de la demande d'enregistrement ne peut pas être comparé aux services d' « envoi de fleurs ainsi qu'offres téléphoniques et offres internet » de la marque antérieure, l'imprécision de ce libellé ne permettant pas d'identifier avec précision l'objet des services qu'il recouvre ;

Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier l'identité ou la similarité entre les services précités de la

demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure.

CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent 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 et objet que les services de « Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

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

CONSIDERANT que le service de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » de la marque antérieure invoquée, dans la mesure où ces derniers ont des applications diverses et ne servent pas obligatoirement à la mise en œuvre des premiers ;

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

CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne, en partie, des services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AFDI IMMOBILIER ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALDI.

CONSIDERANT que l'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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, la marque antérieure quant à elle est composée d'une dénomination unique ;

Que visuellement, les deux signes ont en commun des dénominations proches, AFDI pour le signe contesté et ALDI pour la marque antérieure, lesquelles présentent une même longueur, partageant trois lettres identiques sur quatre placées dans le même ordre et suivant un même rang, présentant la même lettre d'attaque A-, et partageant la même séquence finale DI, ce qui

leur confère une physionomie proche ;

Que phonétiquement, les dénominations AFDI et ALDI présentent le même rythme en deux temps, des sonorités d'attaque très proches ([af] pour le signe contesté, [al] pour la marque antérieure) et des sonorités finales identiques [di], ce qui leur confère, une prononciation très proche ;

Que si ces dénominations se distinguent par la substitution de la lettre L à la lettre F dans le signe contesté, cette différence située au cœur des dénominations n'est pas de nature à écarter une perception très proche de ces dénominations dès lors qu'elles restent marquées par la même succession de lettres et de sonorités A-DI;

Que les signes diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté du terme IMMOBILIER ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence ;

Qu'en effet, la dénomination AFDI du signe contesté apparaît distinctive à l'égard des produits et services en cause ;

Qu'en outre, l'élément AFDI apparaît comme l'élément dominant du signe contesté en raison de sa position d'attaque et du fait que le terme IMMOBILIER qui lui succède n'est pas distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu'il désigne leur nature ou leur objet ; qu'il n'est donc pas susceptible de retenir l'attention du consommateur ;

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 entre les signes en cause, le signe contesté risquant d'apparaître aux consommateurs comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté AFDI IMMOBILIER constitue l'imitation de la marque antérieure ALDI, ce qui n'est pas contesté par les déposants.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause 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 AFDI IMMOBILIER ne peut donc 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 de l'Union européenne verbale ALDI.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services

suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; 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 ; relations publiques ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; location de machines de chantier ; 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 ; agence immobilière, franchise immobilière, services immobiliers, transaction, gestion ».

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

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

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste