

# INPI, 24 août 2011, 11-0929

## Synthèse

**Juridiction** : INPI

**Numéro affaire** : 11-0929

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : HARMONIE MUTUELLES ; ZENHARMONY

**Classification pour les marques** : 16

**Numéros d'enregistrement** : 3465460 ; 3787456

**Parties** : HARMONIE MUTUELLES / MONIA J AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "ZENHARMONY" EN COURS DE FORMATION

## Texte

OPP 11-929 / CJR

24/08/2011

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 procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

### I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Monia J agissant pour le compte de la société ZENHARMONY en cours de formation a déposé, le 3 décembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 787 456 portant sur la dénomination ZENHARMONY.

Cette dénomination est destinée à distinguer notamment les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage. 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) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. 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 ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition. conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; 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 ».

Par télécopie du 24 février 2011 confirmée par courrier, la société HARMONIE MUTUELLES (Union mutualiste interdépartementale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale HARMONIE MUTUELLES, déposée le 27 novembre 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 465 460.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Livres, livrets, catalogues et revues dans le domaine des assurances et de la santé ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) dans le domaine des assurances et de la santé. Aide à la direction d'entreprises d'assurances ; consultation pour la direction des affaires d'entreprise d'assurance ; gestion administrative des contrats d'assurances, d'assurances santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de risque accident ; gestion administrative de complémentaires santé. Service de publicité, diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons], mise à jour de documentations publicitaires, publicités en ligne sur un réseau informatique, diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité par correspondance, notamment dans le secteur des assurances, des complémentaires santé et de la santé. Recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central, recherches d'informations dans des fichiers informatiques [pour des tiers], recrutement de personnel, notamment dans le secteur des

assurances, des complémentaires santé et de la santé ; sondages d'opinion, notamment dans le secteur des assurances, des complémentaires santé et de la santé. Formation et éducation dans le domaine des assurances et de la santé ; organisation et conduite de conférences, de congrès, de colloques, de symposiums et de séminaires dans le domaine des assurances et de la santé ; organisation de concours [éducation ou divertissement] dans le domaine des assurances et de la santé ».

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement, à savoir ceux précités, a été notifiée à la déposante le 5 mars 2011, et cette dernière a présenté des observations en réponse.

La déposante a également procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre.

Le 27 juin 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Une audition s'est tenue en présence des parties.

II. - ARGUMENTS DES PARTIES

#### A. - L'OPPOSANTE

La société HARMONIE MUTUELLES fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

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

Sur la comparaison des signes

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

Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur le caractère dominant du terme HARMONY au sein du signe contesté du fait de la présence du terme court ZEN, et du terme HARMONIE dans la marque antérieure en raison du caractère faiblement distinctif du terme MUTUELLES.

Elle cite en outre, de nombreuses décisions statuant sur des oppositions rendues par l'Institut

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.

Lors de l'audition, elle souligne notamment que l'opposante n'a pas le monopole sur le terme

HARMONIE seul et relève que ZEN dans le signe contesté est prépondérant.

### III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que la société opposante indique, dans l'acte d'opposition, former opposition à l'encontre notamment des produits suivants : « machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) », lesquels ne figurent pas dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée ;

Que par ailleurs, suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Produits de l'imprimerie articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, tous ces produits étant dans le domaine du Feng Shui, de la géobiologie, de la gestion du temps et du développement personnel. Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires, tous ces produits étant dans le domaine du Feng Shui, de la géobiologie, de la gestion du temps et du développement personnel. 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 ; 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 ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition, tous ces services étant dans le domaine du Feng Shui, de la géobiologie, de la gestion du temps et du développement personnel. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, tous ces services étant dans le domaine du Feng Shui, de la géobiologie, de la gestion du temps et du développement personnel ».

Que la marque antérieure revendique notamment les produits et services suivants : « Livres, livrets, catalogues et revues dans le domaine des assurances et de la santé ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) dans le domaine des assurances et de la santé. Aide à la direction d'entreprises d'assurances ; consultation pour la direction des affaires d'entreprise d'assurance ; gestion administrative des contrats d'assurances, d'assurances santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de risque accident ; gestion administrative de complémentaires santé. Service de publicité, diffusion et distribution de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons], mise à jour de documentations publicitaires, publicités en ligne sur un réseau informatique, diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité par correspondance, notamment dans le secteur des assurances, des complémentaires santé et de la santé. Recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central, recherches d'informations dans des fichiers informatiques [pour des tiers], recrutement de personnel, notamment dans le secteur des assurances, des complémentaires santé et de la santé ; sondages d'opinion, notamment dans le secteur des assurances, des complémentaires santé et de la santé. Formation et éducation dans le domaine des assurances et de la santé ; organisation et conduite de conférences, de congrès, de colloques, de symposiums et de séminaires dans le domaine des assurances et de la santé ; organisation de concours [éducation ou divertissement] dans le domaine des assurances et de la santé ».

CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « Produits de l'imprimerie articles pour reliures, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres. journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture, tous ces produits étant dans le domaine du Feng Shui, de la géobiologie, de la gestion du temps et du développement personnel. Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires, tous ces produits étant dans le domaine du Feng Shui, de la géobiologie, de la gestion du temps et du développement personnel. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; 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 ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition, tous ces services étant dans le domaine du Feng Shui, de la géobiologie, de la gestion du temps et du développement personnel » apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, la déposante ne saurait invoquer la différence de domaine d'activités des sociétés en présence ;

Qu'en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de l'activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Services de photographie, tous ces services étant dans le domaine du Feng Shui, de la géobiologie, de la gestion du temps et du développement personnel » de la demande d'enregistrement ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de la catégorie générale des services d' « organisation de concours [divertissement] dans le domaine des assurances et de la santé » de la marque antérieure, qui regroupent les prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques dans le but de distraire et d'amuser le public ;

Que ces services ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination ;

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

CONSIDERANT que les « photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; clichés ; Papier ; carton ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, tous ces produits étant dans le domaine du Feng Shui, de la géobiologie, de la gestion du temps et du développement personne » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Livres, livrets, catalogues et revues dans le domaine des assurances et de la santé ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) dans le domaine des assurances et de la santé » de la marque antérieure, en ce que les seconds ne comportent pas nécessairement les premiers, ni ne sont obligatoirement fabriqués à partir de ces derniers ;

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

CONSIDERANT enfin, que les services de « Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs, Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, tous ces services étant dans le domaine du Feng Shui, de la géobiologie, de la gestion du temps et du développement personnel » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « recueil de données dans un fichier central ; recherches d'informations dans des fichiers informations [pour des tiers] » de la marque antérieure, l'utilisation et la mise en œuvre des premiers étant rendue dans le cadre de nombreuses activités et pas nécessairement dans le cadre des seconds ;

Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services de la marque antérieure puissent faire appel aux « ... outils informatiques et requièrent pour leur réalisation une assistance informatique » ; qu'en effet, l'informatique touche de très nombreux domaines et en décider ainsi sur la base d'un critère aussi large reviendrait à déclarer similaires un très grand nombre de produits et services alors même qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune ;

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

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination ZENHARMONY ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal HARMONIE MUTUELLES.

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 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 une séquence proche, à savoir HARMONY dans le signe contesté, HARMONIE dans la marque antérieure ;

Que toutefois, les signes en cause ZENHARMONY et HARMONIE MUTUELLES diffèrent nettement par leur structure et longueur (un seul élément verbal de dix lettres dans le signe contesté, deux éléments verbaux de huit et neuf lettres chacun dans la marque antérieure), ainsi que par leur rythme et leurs sonorités d'attaque et finales ;

Que ces signes produisent donc, une impression d'ensemble différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ;

Qu'à cet égard, s'il est vrai que le terme HARMONIE peut être considéré comme dominant au sein de la marque antérieure, tel n'est pas le cas dans le signe contesté ; qu'en effet, d'une part le terme HARMONY apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services visés qui ont pour but d'harmoniser l'énergie environnementale ;

Que d'autre part, la dénomination ZENHARMONY présentée en caractères de même taille et de même typographie, forme un tout ayant un aspect visuel unitaire ;

Qu'il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu'ainsi l'élément HARMONY, fondu dans un ensemble, n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur ;

Qu'intellectuellement, si comme le fait valoir la société opposante, les signes renvoient tous deux à la notion d'harmonie, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dès lors que d'une part, cette évocation est peu dictintive dans le signe contesté, comme précédemment démontré, et qu'en outre les signes pris dans leur ensemble présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, la présence de la séquence ZEN, même courte, au sein du signe contesté est de nature à écarter le risque de confusion, en ce qu'il engendre des différences visuelles et phonétiques entre les signes

pris dans leur ensemble.

CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la société opposante relative à l'existence d'autres marques lui appartenant et comportant le terme HARMONIE ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits antérieurs existants ; Qu'enfin, sont inopérants les arguments de la société opposante tirés de l'existence de décisions du Directeur de l'Institut statuant sur des oppositions, rendues pour certaines dans des espèces où l'élément adjoint était dépourvu de caractère distinctif et pour d'autres, dans des circonstances de fait différentes de la présente opposition.

CONSIDERANT que la dénomination contestée ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure invoquée ;

Qu'en conséquence, malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en présence, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques ;

Qu'ainsi, la dénomination contestée ZENHARMONY peut être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HARMONIE MUTUELLES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition n° 11-0929 est rejetée.

Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie R D Chef de service