

# INPI, 27 février 2017, 2016-3835

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2016-3835

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : VOLVO ON CALL ; ONCALL

**Numéros d'enregistrement** : 1154186 ; 4278064

**Parties** : Volvo Trademark Holding AB / COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

## Texte

Le 27/02/2017

OPP 16-3835/FL

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, L713-2, L713-3, 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

La société COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (société en commandite par actions) a déposé le 7 juin 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 278 064, portant sur le signe verbal ONCALL.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Assistance en cas de panne de véhicules terrestres (réparation), services d'entretien de véhicules terrestres, informations en matière de réparation ou d'entretien de véhicules terrestres ; services relatifs à l'inspection de véhicules, à savoir vérifications techniques de l'état des véhicules ; Assistance en cas de panne de véhicules terrestres (remorquage), informations en matière de remorquage de véhicules terrestres, informations en matière de voyages et/ou de transport (trafic, itinéraires) ; Informations en matière de voyages et/ou de transports, à savoir informations météorologiques ». Le 1<sup>er</sup> septembre 2016, la société VOLVO TRADEMARK HOLDING AB (société de droit suédois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union Européenne VOLVO ON CALL, déposée le 27 avril 1999, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n°1 154 186.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « réservation de services de garage. Services de transport et autres services de secours en cas d'urgence ; services d'informations touristiques et de trafic, services de guidage routier. Services de garde, y compris appel d'ambulance, de police, de pompiers et de brigades de secours; notification de vol; pistage de véhicules volés; déverrouillage et verrouillage à distance de véhicules ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 21 septembre 2016 sous le n°16-3835 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été faite le 1<sup>er</sup> décembre 2016, des pièces ont été fournies par l'opposante dans le délai imparti.

Le 4 janvier 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le 3 février 2017, la société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet. La société déposante a présenté des observations en réponse à cette contestation.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services

invoqués de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

Dans ses observations présentées suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes effectuées par l'Institut en invoquant des décisions du Directeur de l'Institut.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente en revanche aucun argument quant à la comparaison des services.III.-  
DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Assistance en cas de panne de véhicules terrestres (réparation), services d'entretien de véhicules terrestres, informations en matière de réparation ou d'entretien de véhicules terrestres ; services relatifs à l'inspection de véhicules, à savoir vérifications techniques de l'état des véhicules ; Assistance en cas de panne de véhicules terrestres (remorquage), informations en matière de remorquage de véhicules terrestres, informations en matière de voyages et/ou de transport (trafic, itinéraires) ; Informations en matière de voyages et/ou de transports, à savoir informations météorologiques ».

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « réservation de services de garage. Services de transport et autres services de secours en cas d'urgence ; services d'informations touristiques et de trafic, services de guidage routier. Services de garde, y compris appel d'ambulance, de police, de pompiers et de brigades de secours; notification de vol; pistage de véhicules volés; déverrouillage et verrouillage à distance de véhicules ».

CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et similaires pour les autres, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ONCALL représenté ci-dessous :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VOLVO ON CALL présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction ou l'imitation de sa marque 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 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 en présence, que le signe contesté est composé d'un élément verbal ; que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux ;

Que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun un élément verbal visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir respectivement ONCALL/ON CALL ;

Que toutefois les signes se distinguent par la présence d'un autre élément verbal VOLVO placé en attaque dans la marque antérieure ;

Qu'il en résulte d'importantes différences visuelles et phonétiques entre les signes, qui diffèrent manifestement par leurs longueur et structure, ainsi que par leurs rythme et séquences d'attaque ;

Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ;

Qu'en effet, les termes ON CALL, sont précédés au sein de la marque antérieure de la dénomination VOLVO, parfaitement arbitraire au regard des services en cause et mise en exergue par sa position en attaque ;

Qu'il s'en suit que les éléments ON CALL n'apparaissent pas dominants dans la marque antérieure et ce d'autant plus que le terme CALL peut évoquer des services accessibles par le biais d'un appel téléphonique comme le souligne la société déposante dans ses observations et apparaît ainsi faiblement distinctif ;

Que les termes ON CALL ne sont donc pas de nature à retenir à eux seuls l'attention du consommateur au sein de la marque antérieure ;

Qu'ainsi, compte tenu de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public concerné, celui-ci n'étant pas susceptible de les confondre ni de les associer.

CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de l'Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté ONCALL ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ;

Qu'il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public, et ce malgré l'identité et la similarité des services en cause.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté ONCALL peut être adopté comme marque pour des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale VOLVO ON CALL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de Pôle