

# INPI, 11 décembre 2017, 2017-2429

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2017-2429

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : 6H KARTING RESTAURATION ; FOOD KART CHALLENGE, LE DEFI KARTING DE LA RESTAURATION

**Numéros d'enregistrement** : 4248170 ; 4349068

**Parties** : SAGCOM / SFPEvents & Medias

## Texte

OPP 17-2429/MAM 11/12/2017

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

La société SFPEVENTS & MEDIAS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 26 mars 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 349 068 portant sur le signe verbal FOOD KART CHALLENGE, LE DEFI KARTING DE LA RESTAURATION.

Le 12 juin 2017, la société SAGCOM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe 6H KARTING RESTAURATION, déposée le 10 février 2016 et enregistrée sous le numéro 16 4 248 170. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.

Le 24 juin 2017, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à l'enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 30 juin 2017 sous le numéro 17-2429. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 11 septembre 2017.

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

## II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ;

pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; 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) ; Éducation ; formation ; activités culturelles ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité, diffusion de matériel publicitaire, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques, parrainage publicitaire et commercial ; Organisation de colloques, conférences, congrès, organisation de concours en matière de divertissement, organisation de manifestation sportive ».

CONSIDERANT que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; 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) ; éducation ; formation ; activités culturelles ; informations en matière d'éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d'enregistrement désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix

déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour l'accès à des services de communication à distance ;

Que les services de « publicité, parrainage publicitaire et commercial » de la marque antérieure s'entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées, et des prestations de soutien financier apportées par des groupements à certaines activités ou manifestations ;

Que, contrairement aux assertions de la société opposante, les services précités de la demande d'enregistrement ne relèvent pas, à l'évidence, des catégories générales des services précités de la marque antérieure ;

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

Qu'ils ne présentent pas davantage, à l'évidence, les mêmes nature, objet et destination ;

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

CONSIDERANT que les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement désignent des prestations de mise à disposition d'ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des productions cinématographiques contre paiement et pour une durée déterminée, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, des prestations de mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de postes de télévision et de décors de spectacles, des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d'évènements particuliers, et des prestations permettant la mise à disposition d'ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet ;

Que les services d'« organisation de colloques, conférences, congrès, organisation de concours en matière de divertissement, organisation de manifestation sportive » de la marque antérieure s'entendent de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions organisées entre spécialistes de questions diverses, de réunions publiques où sont traitées des questions diverses et de réunions de personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes ou des intérêts communs en différents domaines, des prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions pour le public, et des prestations de mise sur pied et de gestion d'évènements sportifs;

Que les services précités de la demande d'enregistrement ne relèvent pas, à l'évidence, des catégories générales des services précités de la marque antérieure ;

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

Qu'ils ne présentent pas davantage, à l'évidence, les mêmes nature, objet et destination ;

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

CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d'enregistrement désignent des prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, des prestations de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles, et des prestations visant à examiner la gestion commerciale d'une entreprise ;

Que les services de « publicité, diffusion de matériel publicitaire, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques, parrainage publicitaire et commercial » s'entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d'opérations d'achat et de revente, soit dans le but d'assurer la promotion de produits ou de services, de l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, et de prestations de soutien financier apportées par des groupements à certaines activités ou manifestations ;

Que les services précités ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, objet et destination ;

Qu'à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d'indiquer, comme le fait la société opposante, que « tous ces services sont rendus au sein des entreprises afin de faire prospérer l'activité économique, notamment par la prospection commerciale et les relations publiques » ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

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

Qu'à cet égard, est sans incidence la décision de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle invoquée par la société opposante dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. CONSIDERANT que les services de « comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; recyclage professionnel » de la demande d'enregistrement désignent un procédé permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes

les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, des prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié, des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois, des prestations visant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients, et des prestations de formation professionnelle complémentaire dispensée à des adultes pour leur permettre de s'adapter à l'évolution technique de leur secteur d'activité ;

Que les services de « publicité, diffusion de matériel publicitaire, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques, parrainage publicitaire et commercial ; organisation de colloques, conférences, congrès » s'entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d'opérations d'achat et de revente, soit dans le but d'assurer la promotion de produits ou de services, de l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, de prestations de soutien financier apportées par des groupements à certaines activités ou manifestations, et de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions organisées entre spécialistes de questions diverses, de réunions publiques où sont traitées des questions diverses et de réunions de personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes ou des intérêts communs en différents domaines ;

Que les services précités ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, objet et destination ;

Qu'à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d'indiquer, comme le fait la société opposante, que « tous ces services ont pour but d'optimiser l'activité de l'entreprise, tant en interne qu'en externe » ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que de même, est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel « il n'est pas rare de voir des sociétés spécialisées dans la communication et la publicité offrir également des services tels que ceux visés par la demande de marque contestée » dès lors que la réalité et la généralité d'une telle pratique ne sont pas démontrées ;

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

CONSIDERANT que les « véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » de la demande d'enregistrement contestée désignent des engins à roue ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises, ainsi que des parties de ces engins ; Que les services d'« organisation de manifestation sportive » de la marque antérieure s'entendent de de la mise sur pied et la gestion d'évènements sportifs ; Que ces produits et services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, la prestation des seconds pouvant être rendue sans le recours aux premiers, lesquels n'ont pas pour finalité d'être utilisés dans le cadre des seconds ;

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

Qu'à cet égard, est sans incidence la décision de l'Institut invoquée par la société opposante dès lors que cette décision, rendue au regard de services différents, ne saurait être transposée à la présente espèce ;

Que de même, est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel « la marque antérieure est composée du terme « KARTING » et du drapeau damier, lesquels renvoient incontestablement et immédiatement à l'univers des courses automobiles » ; qu'en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement au regard des produits et services tels que désignés, en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques.

CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur l'ensemble verbal FOOD KART CHALLENGE, LE DEFI KARTING DE LA RESTAURATION, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe 6H KARTING RESTAURATION, reproduit ci- dessous :

Que cette marque a été enregistrée en couleurs.

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 de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte

d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d'un ensemble verbal de neuf termes, alors que la marque antérieure est composée d'un ensemble alphanumérique d'un chiffre accolé à une lettre et de deux termes, d'éléments figuratifs et de couleurs ;

Qu'il n'est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun la même construction associant les termes KARTING et RESTAURATION, ce dont il résulte des physionomies, sonorités et évocations proches ;

Qu'en outre, la présence des termes DEFI et FOOD KART CHALLENGE au sein du signe contesté n'est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'association des termes KARTING et RESTAURATION au sein de ce signe dès lors que le terme DEFI vient introduire ces deux éléments et que les termes FOOD KART CHALLENGE seront compris comme la simple traduction en anglais de l'expression LE DEFI KARTING DE LA RESTAURATION ;

Que de même, la présence des éléments alphanumériques 6H au sein de la marque antérieure n'est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes KARTING RESTAURATION au sein de ce signe dès lors que les éléments 6H viennent simplement qualifier les termes précités ; qu'en outre, les éléments figuratifs, représentant une flèche et un drapeau à damier, viennent simplement illustrer le terme KARTING de la marque antérieure, et la présence de couleurs au sein de ce signe n'est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes KARTING RESTAURATION ;

Qu'ainsi, il en résulte un risque d'association entre les deux signes, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie 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 ou d'association sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe verbal contesté FOOD KART CHALLENGE, LE DEFI KARTING DE LA RESTAURATION ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure 6H KARTING RESTAURATION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; 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) ; éducation ; formation ; activités culturelles ; informations en matière d'éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » ;

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

Malika MEHMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle