

# INPI, 27 janvier 2010, 09-0349

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 09-0349

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : MBE ; MBE MATERIAUX BATIR ECO

**Classification pour les marques** : 35

**Numéros d'enregistrement** : 3020872 ; 3606179

**Parties** : UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC / ERIC C

## Texte

OPP 09-349

27/01/2010

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

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

Vu le règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

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

Monsieur Eric C a déposé, le 21 octobre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 606 179, portant sur le signe verbal MBE MATERIAUX BÂTIR ECO.

Le 28 janvier 2009, la société UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC (société organisée sous les lois de l'Etat du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale MBE, déposée le 3 février 2003 et enregistrée sous le n° 3020872.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 février 2009, sous le n°09-349. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Suite à deux demandes conjointes des parties la procédure a été suspendue six mois.

Aucune observation n'ayant été présentée 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 ; 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 ; Vente au détail de matériaux de construction éco.» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité, services commerciaux, administration commerciales ; organisation et gestion d'affaires ; gestion de bureaux ; services de franchisage, y compris fourniture d'assistance technique pour l'ouverture et/ou l'exploitation de points de vente au détail ; services de photocopie ; et services de reproduction de documents».

CONSIDERANT que les services suivants «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 ; 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 ; Vente au détail de matériaux de construction éco» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche, que les services de «bureaux de placement» de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers ne sont pas inclus dans les services d'« organisation et gestion d'affaires» de la marque antérieure, qui consistent à délivrer des connaissances particulières en matière financière, commerciale et industrielle permettant d'aider à l'organisation et la gestion de l'entreprise ;

Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature et objet (prestations de fourniture de ressources humaines pour les premiers, prestations intellectuelles de conseils en affaires pour les seconds), ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (sociétés d'intérim, cabinets de recrutements pour les premiers, sociétés de consultants pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Que les services précités de la demande d'enregistrement ne sont pas davantage similaires aux services de « Gestion de bureaux » de la marque antérieure, en ce que ces derniers, qui s'entendent de la gestion d'immobilier dans le secteur tertiaire, ne comprennent pas la mise à disposition de personnel, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Que ces services ne sont pas davantage rendus par les mêmes prestataires (sociétés d'intérim, cabinets de recrutement pour les premiers, agences immobilières pour les seconds) ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services 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, qui s'entend d'une prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement manipuler pour le compte de tiers les informations figurant dans des fichiers informatiques, n'a pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "gestion de bureaux" de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Que ces services, répondant à des besoins différents, ne s'adressent pas à la même clientèle et sont fournis par des prestataires différents (informaticiens pour les premiers, agents immobiliers pour les seconds) ;

Que le fait que les services de « gestion de bureaux » de la marque antérieure utilisent la mise en place de fichiers informatiques pour leur prestation ne saurait suffire à les déclarer similaires, dès

lors que le service de « gestion de fichiers informatique » de la demande d'enregistrement n'a pas pour objet exclusif de permettre la prestation des services précités de la marque antérieure mais peut faire l'objet de nombreuses autres applications ;

Qu'en outre, en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires au services de « gestion de fichiers informatiques » tous les services susceptibles d'utiliser des fichiers informatiques lors de leur prestation, lesquels, compte tenu de la généralisation de l'outil informatique, peuvent relever des domaines d'activités les plus divers et revêtir une infinie variété ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MBE MATERIAUX BÂTIR ECO ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MBE.

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 que ceux-ci ont en commun le sigle MBE et qu'ils diffèrent par la présence des éléments verbaux MATERIAUX BÂTIR ECO dans le signe contesté ;

Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu'en effet, le sigle commun MBE est distinctif au regard des produits en cause ;

Qu'en outre, le sigle MBE, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, les termes MATERIAUX BÂTIR ECO qui le suivent apparaissant faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu'ils en évoquent l'objet et ne constituant que le développé du sigle MBE ;

Que dès lors, 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 de confusion pour le consommateur entre les signes en cause.

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, et de l'identité et de la similarité de certains des services en cause, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L'opposition n° 09-349 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : «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 ; 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 ; Vente au détail de matériaux de construction éco»

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 606 179 est partiellement rejetée, pour les services précités.

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

Isabelle M Chef de groupe