

# INPI, 2 décembre 2016, 2016-2534

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2016-2534

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : PHENIX EVOLUTION ; PHENIX CONSULTING

**Numéros d'enregistrement** : 98741042 ; 4256753

**Parties** : GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES / Marc P

## Texte

OPP 16-2534 / NG

5 décembre 2016

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, 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 Marc P a déposé, le 14 mars 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 256 753 portant sur le signe verbal PHENIX CONSULTING.

Le 8 juin 2016, la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PHENIX EVOLUTION, renouvelée le 23 avril 2008 sous le n° 98 741 042. La société opposante indique être devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété. 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 identiques et/ou similaires à certains des services de la marque antérieure.

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, et ce d'autant plus que la marque antérieure fait d'ores et déjà l'objet de nombreuses déclinaisons par son titulaire.

La société opposante invoque en outre l'interdépendance des critères à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion entre les marques.

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des services de la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée au déposant le 1<sup>er</sup> juillet 2016. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.

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 signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PHENIX CONSULTING, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PHENIX EVOLUTION, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

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 ceux-ci consistent tous deux en deux éléments verbaux, présentés en caractères d'imprimerie standards ;

Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes débutent par le terme identique PHENIX, ce qui leur confère d'importantes ressemblances d'ensemble ;

Que si les signes diffèrent par leur second élément verbal (CONSULTING pour le signe contesté ; EVOLUTION pour la marque antérieure), la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, l'élément PHENIX présent dans les deux signes apparaît parfaitement arbitraire et dès lors pleinement distinctif au regard des services en cause ;

Que ce terme constitue manifestement l'élément dominant des signes ;

Qu'il y est en effet mis en exergue par sa position en attaque ; qu'en outre, l'élément qui le suit respectivement (CONSULTING / EVOLUTION) se comprend comme une simple adjonction évocatrice d'une caractéristique des services que les marques sont destinées à désigner (CONSULTING évoquant la nature ou l'objet des services ; EVOLUTION faisant référence à l'appartenance des services à une gamme ayant évolué), de sorte qu'il n'est guère de nature à retenir l'attention en tant qu'élément de marque ;

Qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, ce dernier étant fondé à associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté PHENIX CONSULTING constitue l'imitation de la marque antérieure verbale PHENIX EVOLUTION.

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ;

désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; stockage électronique de données. Services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle » ;

Que les services de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Gérance d'immeuble. Construction et réparation ; services d'installation. Travaux publics. Travaux ruraux. Forage de puits. Location d'outils et de matériel de construction, de boteurs, d'extracteurs d'arbres. Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation). Entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie). Réparation, transformation de vêtements. Rechappage ou vulcanisation de pneus. Cordonnerie. Recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; travaux d'ingénieurs ; établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; travaux du génie (pas pour la construction) ; prospection. Services juridiques ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation). Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation

pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information. Services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle » apparaissent identiques et/ou susceptibles d'être rattachés à la même origine que certains des services invoqués de la marque antérieure, la proximité des signes renforçant ce risque de confusion.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « nettoyage de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations spécifiques aux véhicules, assurées par des prestataires spécialisés (garages, stations-services), ne relèvent nullement des catégories formées par les services d' « Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation). Entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie) » de la marque antérieure, dont l'objet est l'entretien et le nettoyage de locaux, du sol ou de linge, et qui relèvent de la compétence d'entreprises de nettoyage de bâtiments ou de blanchisseries / pressings ;

Que ces services, qui ne présentent manifestement pas les mêmes objet, destination, clientèle et prestataires, ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que de même, les services d' « installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier » de la demande d'enregistrement ne sauraient être assimilés aux services d' « Entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie) » de la marque antérieure, ces derniers étant expressément limités à des prestations de blanchisserie ;

Que ces services, qui ne présentent pas les mêmes objet, destination, clientèle et prestataires, ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que les services d' « informatique en nuage ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement, qui consistent en des prestations permettant à des tiers l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau (généralement internet), et de services de conservation de données sur un espace numérique dédié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le services de « programmation pour ordinateurs » de la marque antérieure, qui s'entendent de services d'écriture de programmes informatiques et d'élaboration de logiciels ;

Que ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les seconds n'étant pas nécessairement destinés à permettre l'accomplissement des premiers ; Qu'il ne saurait suffire que l'accomplissement des premiers nécessite le recours aux seconds pour considérer tous ces services comme similaires, dès lors que les services précités de la marque antérieure sont, d'une manière générale, mis en œuvre dans le cadre de tous les services supposant des manipulations informatiques, lesquels, peuvent relever des domaines d'activité les plus divers et revêtir une infinie variété ;

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

Que la proximité des signes ne saurait suppléer à l'absence de similarité des services respectivement précités.

CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant aucun lien entre les services d'« entretien de véhicules » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ;

Qu'ainsi, aucune identité ou similarité entre ces services et les produits et services de la marque antérieure n'a été mise en évidence.

CONSIDERANT ainsi, que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et/ou susceptibles d'être rattachés à la même origine que certains des services invoqués de la marque antérieure ;

Qu'en raison 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 au regard desdits services.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PHENIX CONSULTING ne peut pas être adopté comme marque pour ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PHENIX EVOLUTION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation). Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches

scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information. Services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ».

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

Nathalie G Juriste