

# INPI, 15 décembre 2016, 2016-2699

## Synthèse

**Juridiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2016-2699

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : LOGIS ; LE LOGIS VERSAILLAIS

**Numéros d'enregistrement** : 3539444 ; 4260758

**Parties** : FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS / Jacques C

## Texte

OPP 16-2699 / DDL 21/10/2016

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

devenu définitif le 24 novembre 2016

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 modifié 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 Jacques C a déposé, le 30 mars 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 260 758 portant sur le signe verbal LE LOGIS VERSAILLAIS.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment 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) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les 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 ; 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 ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Location de meublés touristiques, Hébergements temporaires ; Services de restauration (alimentation) ; Hôtels touristiques ; Motels ; Logements temporaires ; Services d'une agence de voyages pour l'organisation de voyages et réservation de places de voyage ; services hôteliers touristiques ; Services de bars ; Services de restauration rapide ; Salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales ; Services de traiteur en vue de la livraison d'aliments et boissons ; Fourniture d'infrastructures pour conférences, expositions et réunions ; Location de salles de réunion, Location de salle de sport ».

Le 21 juin 2016, la FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS (association régie par les lois des 1901) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française LOGIS déposée le 23 novembre 2007 et enregistrée sous le numéro 3539444.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; abonnements à des services de bases de données par télécommunications ; conseils en gestion et direction des affaires ; gérance administrative d'hôtels ; études de marché ; promotion des ventes pour des tiers ; vente au détail de livres, de magazines, d'articles vestimentaires, textiles, de literie, de toilette, d'art de la table, de couverts, réveils, radioréveil, sacs, maroquinerie, de rasoirs, d'ustensiles de toilette, de parfumerie et cosmétiques, d'articles de bijouterie, de sport, de jouets, de jeux de société, de produits alimentaires, de matériels informatiques. organisation de voyages et d'excursions ; visites touristiques ; organisation de visites touristiques ; réservation de places de voyages. Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d'hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d'hôtellerie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, cantines, crèches d'enfants ; traiteurs ; location de tentes ; services de maison de vacances ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de pensions, hôtels, restaurant ».

L'opposition a été notifiée le 19 juillet 2016 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le numéro 16-2699 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut.

Suite à une objection de forme, le déposant a procédé à la régularisation de son dépôt.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

L'association opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure et fournit des documents à l'appui de son argumentation.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des services en faisant valoir les différences d'activités de parties en présence. Il conteste également la comparaison des signes et fournit des documents à l'appui de son argumentation.

## III. DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande contestée, effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération est le suivant : « 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 télécommunication pour les 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 ; 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 ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Location de meublés touristiques, Hébergements temporaires ; Services de restauration (alimentation) ; Hôtels touristiques ; Motels ; Location de logements temporaires ; services hôteliers touristiques ; Services de bars ; Services de restauration rapide ; Services de traiteur en vue de la livraison d'aliments et boissons ; Location de salles de réunion, Location de salle de sport ».

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; abonnements à des services de bases de données par télécommunications ; conseils en gestion et direction des affaires ; gérance administrative d'hôtels ; études de marché ; promotion des ventes pour des tiers ; vente au détail de livres, de magazines, d'articles vestimentaires, textiles, de literie, de toilette, d'art de la table, de couverts, réveils, radioréveil, sacs, maroquinerie, de rasoirs, d'ustensiles de toilette, de parfumerie et cosmétiques, d'articles de bijouterie, de sport, de jouets, de jeux de société, de produits alimentaires, de matériels informatiques. Organisation de voyages et d'excursions ; visites touristiques ; organisation de visites touristiques ; réservation de places de voyages. Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d'hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d'hôtellerie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, cantines, crèches d'enfants ; traiteurs ; location de tentes ; services de maison de vacances ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de pensions, hôtels, restaurant ».

CONSIDERANT que force est de constater que les services de « 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 télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 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 ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Location de meublés touristiques, Hébergements temporaires ; Services de restauration (alimentation) ; Hôtels touristiques ; Motels ; Location de logements temporaires ; services hôteliers touristiques ; Services de bars ; Services de restauration rapide ; Services de traiteur en vue de la livraison d'aliments et boissons ; Location de salles de réunion, Location de salle de sport » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir le fait qu'il exercerait « ...une activité de location en direct de biens immobiliers meublés de courte durée » alors que la société opposante « ...regroupe[rait] quant à elle un réseau de restaurants-hôtels indépendants » ;

Qu'il en va de même de l'argument du déposant tiré de sa « véritable notoriété sur la commune de Versailles » ;

Qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT en revanche que les services de « Reproduction de documents » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations permettant de multiplier les

exemplaires d'un original par un procédé technique approprié n'apparaissent pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « vente au détail de livres, de magazines » de la marque antérieure qui s'entendent de la mise à disposition du public d'ouvrage et de papier et fournitures scolaires ;

Qu'en effet, les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds, lesquels n'ont pas pour objet nécessaires et exclusifs les premiers ;

Qu'en outre, ces services et produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination (prestations de duplication de documents / prestations de vente et articles de papeterie) ;

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

CONSIDERANT que les services de « Bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers, ne concernent pas directement la gestion de l'entreprise et n'apparaissent ainsi pas similaires aux « conseils en gestion et direction des affaires ; gérance administrative d'hôtels » de la marque antérieure qui consistent à délivrer des connaissances particulières en matière organisationnelle et commerciale permettant d'aider à la gestion de l'entreprise et plus particulièrement à la gestion d'hôtel ;

Qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'association opposante, ces services ne présentent pas les mêmes nature et objet (prestations de recrutement 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 en affaires commerciales pour les seconds) ;

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

CONSIDERANT par conséquent que les services de la demande contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE LOGIS VERSAILLAIS ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LOGIS ci-dessous reproduit :

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 en présence que le signe contesté est composé de trois termes, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique.

CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement les signes en cause ont en commun le terme LOGIS ;

Que s'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes LE et VERSAILLAIS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence ; Qu'il convient à cet égard de préciser que le risque de confusion sur l'origine de deux marques est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ;

Qu'en l'espèce, la société opposante a fourni des documents démontrant la connaissance importante de la marque antérieure sur le marché de l'hébergement temporaire ; que cette connaissance de la marque LOGIS dans le domaine de certains des services en cause confère à celle-ci un caractère distinctif accru qu'il convient de prendre en considération dans l'appréciation du risque de confusion ;

Que le fait que le terme LOGIS soit un terme du langage courant ne peut suffire à le priver de caractère distinctif ;

Qu'en outre, la fourniture de de trois marques, incluant ce terme pour désigner des services des classes 35 et 43, n'est pas de nature à établir que ce terme soit si souvent utilisé à titre de marque pour les services en cause qu'il ait perdu son caractère distinctif ;

Qu'il convient de rappeler que le nombre de marques en vigueur en France visant notamment les classes précitées avoisine les 292 000 ;

Que l'élément verbal LOGIS constituant le seul élément de la marque antérieure, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme LE, article banal, lui étant étroitement associés et l'adjectif VERSAILLAIS venant directement qualifié le terme LOGIS et indiquant le lieu de prestation des services comme le reconnaît le déposant dans ses observations ;

Que compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il en résulte un risque de confusion entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

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

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité ou de la similarité de certains des

services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine commune de ces marques ;

Que le signe verbal contesté LE LOGIS VERSAILLAIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale LOGIS.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition 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) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 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 ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Location de meublés touristiques, Hébergements temporaires ; Services de restauration (alimentation) ; Hôtels touristiques ; Motels ; Location de logements temporaires ; services hôteliers touristiques ; Services de bars ; Services de restauration rapide ; Services de traiteur en vue de la livraison d'aliments et boissons ; Location de salles de réunion, Location de salle de sport ».

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

Diane DRUMMOND, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Responsable de pôle