

# INPI, 27 juin 2016, 2015-4554

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2015-4554

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : NOVABOX ; NODABOX

**Numéros d'enregistrement** : 3771874 ; 4197236

**Parties** : NOVABOX (société à responsabilité limitée) / SIRIUS (société à responsabilité limitée)

## Texte

OPP 15-4554 / NG

18 février 2016

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 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 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.

### I. FAITS ET PROCÉDURE

La société SIRIUS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 juillet 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 197 236 portant sur le signe verbal NODABOX.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). 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 ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les 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 ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; stockage électronique de données ».

Le 7 octobre 2015, la société NOVABOX (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette demande, sur la base de la marque complexe NOVABOX, déposée le 5 octobre 2010 et enregistrée sous le numéro 10 3 771 874.

Cette marque est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « brochures ;

publications, journaux, périodiques, revues, livres. photographies, photogravures. Services de consultations et de conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; aide à la direction des affaires ; consultations professionnelles d'affaires ; informations et renseignements d'affaires ; services de conseils aux entreprises commerciales ou industrielles en matière de communication interne et externe ; relations publiques ; publicité, agences publicitaires ; conception et diffusion de courrier et d'annonces publicitaires ; conception et diffusion de matériels publicitaires (catalogues, albums, livrets, brochures, imprimés, prospectus, tracts, échantillons) ; publication de textes publicitaires ; mise à jour de documentations publicitaires ; études et recherches de marchés, investigations et recherches pour affaires ; sondages d'opinion ; promotion des ventes pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Organisation de voyages, d'excursions, de raids, de croisières, de séjours et de visites touristiques ; réservations de places dans les moyens de transport ; réservations pour les voyages à l'exception des réservations d'hôtels, de pensions. Services de divertissements ; informations en matière de divertissements ; services de planification et d'organisation de réceptions (divertissement) ; organisation et conduite de congrès, colloques, conférences, séminaires et symposiums ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; production, organisation et représentation de spectacles ; production de films publicitaires ; organisation de concours en matière de divertissements ou d'éducation ; organisation de compétitions sportives ; organisation de stages de perfectionnement sportif ; publication de livres ; filmage (enregistrement) sur bandes vidéo ; photographie. Services de dessinateurs d'arts graphiques ; services de dessinateurs pour emballages ; stylisme (esthétique industrielle) ».

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 14 octobre 2015 à la société déposante.

Des observations en réponse à l'opposition ont été fournies par Me Valérie G, mandataire des sociétés SIRIUS et BISCOTTE, précisant que cette dernière était devenue propriétaire de la demande d'enregistrement par suite d'une transmission de propriété.

## II. ARGUMENTS DES PARTIES A. L'OPPOSANTE

### Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

### Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le titulaire de la demande d'enregistrement conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits et services que sur

celle de signes.

### III. DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). 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 ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les 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 ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; stockage électronique de données » ;

Que les produits et services de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « brochures ; publications, journaux, périodiques, revues, livres ; photographies, photogravures. Services de consultations et de conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; aide à la direction des affaires ; consultations professionnelles d'affaires ; informations et renseignements d'affaires ; services de conseils aux entreprises commerciales ou industrielles en matière de communication interne et externe ; relations publiques ; publicité, agences publicitaires ; conception et diffusion de courrier et d'annonces publicitaires ; conception et diffusion de matériels publicitaires (catalogues, albums, livrets, brochures, imprimés, prospectus, tracts, échantillons) ; publication de textes publicitaires ; mise à jour de documentations publicitaires ; études et recherches de marchés, investigations et recherches pour affaires ; sondages d'opinion ; promotion des ventes pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Organisation de voyages, d'excursions, de raids, de croisières, de séjours et de visites touristiques ; réservations de places dans les moyens de transport ; réservations pour les voyages à l'exception des réservations d'hôtels, de pensions. Services de divertissements ; informations en matière de divertissements ; services de planification et d'organisation de réceptions (divertissement) ; organisation et conduite de congrès, colloques, conférences, séminaires et symposiums ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; production, organisation et représentation de spectacles ; production de films publicitaires ; organisation de concours en matière de divertissements ou d'éducation ; organisation de compétitions sportives ; organisation de stages de perfectionnement sportif ; publication de livres ; filmage (enregistrement) sur bandes vidéo ; photographie. Services de dessinateurs d'arts graphiques ; services de dessinateurs pour emballages ; stylisme (esthétique industrielle) ».

CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (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 ; optimisation du trafic pour les 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 ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; mise à disposition de forums en ligne ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art » apparaissent identiques et/ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation du titulaire de la demande d'enregistrement tirée des objets sociaux distincts des sociétés en cause et des prestations bien différentes que les marques sont destinées à désigner ;

Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans la procédure d'opposition et l'appréciation du risque de confusion sur leur origine s'effectue uniquement au vu de leurs libellés tels que déposés, indépendamment des conditions d'exploitation, réelles ou supposées, des marques en présence ou de l'activité de leurs titulaires ; Qu'est également inopérant l'argument selon lequel la classe 35 ne serait pas revendiquée par la marque antérieure ;

Qu'il convient à cet égard de préciser que la similarité entre des produits et services dans la procédure d'opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique.

CONSIDERANT en revanche, que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de services d'assistance personnelle rendus par des structures spécialisées (notamment conciergeries d'entreprises) proposant à des personnes physiques d'assurer à leur place diverses tâches matérielles administratives et ménagères du quotidien, ne constituent pas une catégorie plus générale dont relèveraient les services d' « Organisation de voyages, d'excursions, de raids, de croisières, de séjours et de visites touristiques ; réservations de places dans les moyens de transport ; réservations pour les voyages à l'exception des réservations d'hôtels, de pensions » de la marque antérieure, qui consistent en des prestations spécialisées dans l'organisation de voyages et de transport et relèvent de la compétence d'agences spécialisées (agences de voyage, tour-opérateurs) ;

Que ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s'adressent dès lors pas à la même clientèle (personnes souhaitant alléger leurs tâches du quotidien pour les premiers ; personnes désirant organiser un périple pour les seconds) ;

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

Que les services de « travaux de bureau » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « livres ; publication de livres » de la marque antérieure, les premiers, qui désignent des prestations administratives et de secrétariat, n'étant pas nécessairement ni spécifiquement destinés aux seconds ;

Qu'il ne saurait suffire, pour les considérer comme similaires, que les seconds requièrent parfois l'usage de prestations qui relèveraient des premiers, ce critère étant trop général ; qu'en décider autrement reviendrait à assimiler aux « travaux de bureau » les produits et services les plus divers ;

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

Que les services de « bureaux de placement » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de prestations ayant pour objet l'emploi de personnel et qui sont assurés par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d'emplois, n'ont pas les mêmes objet et destination que les « Services de consultations et de conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; aide à la direction des affaires ; consultations professionnelles d'affaires ; informations et renseignements d'affaires » de la marque antérieure, qui désignent des services de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale, financière et industrielle afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ;

Que ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (cabinets de recrutement pour les premiers ; entreprises d'audit, consultants en affaires pour les seconds) ;

Que le seul fait que tous ces services aident les entreprises ne saurait constituer un critère suffisant pour caractériser une similarité, les caractéristiques bien distinctes qu'ils présentent par ailleurs, précitées, étant propres à écarter tout risque de confusion sur leur origine ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ;

Que les services de « portage salarial » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de consultations et de conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; aide à la direction des affaires ; consultations professionnelles d'affaires ; informations et renseignements d'affaires ; services de conseils aux entreprises commerciales ou industrielles en matière de communication interne et externe » de la marque antérieure, ces prestations étant assurées indépendamment les unes des autres ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, contrairement à ce qu'affirme la société opposante ;

Que ces services, qui ne présentent par ailleurs nullement les mêmes nature, objet, destination et prestataires, ne sont dès lors pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que les services de « location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision » de la demande d'enregistrement ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « Services de divertissements ; services de planification et d'organisation de réceptions (divertissement) ; production, organisation et représentation de spectacles » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement accomplis dans le cadre ou aux fins des seconds, lesquels peuvent être réalisés sans le recours aux premiers ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires, contrairement à ce qu'affirme la société opposante ;

Que ces services, qui ne présentent par ailleurs pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires, ne sont dès lors pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine

commune ;

Que les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « mise à jour de documentations publicitaires ; études et recherches de marchés, investigations et recherches pour affaires ; sondages d'opinion » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas spécifiquement destinés à permettre l'accomplissement des seconds ;

Qu'il en est de même des « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement au regard des services d' « agences publicitaires ; conception et diffusion de courrier et d'annonces publicitaires ; conception et diffusion de matériels publicitaires (catalogues, albums, livrets, brochures, imprimés, prospectus, tracts, échantillons) ; publication de textes publicitaires ; mise à jour de documentations publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés aux fins ou dans le cadre des seconds ;

Que ces produits et services ne sont donc pas respectivement complémentaires, contrairement à ce qu'affirme la société opposante ;

Que le seul fait que les seconds requièrent l'usage de certains des premiers ne saurait suffire à caractériser une similarité entre ces produits et services, en l'absence de lien nécessaire et exclusif ; qu'en décider autrement reviendrait à assimiler aux produits et services précités de la demande les prestations les plus diverses, compte tenu de la généralisation de l'outil informatique dans tous les domaines de la vie économique ;

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

Que les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » de la demande d'enregistrement ne sont nullement complémentaires aux services de « promotion des ventes pour des tiers » de la marque antérieure, les seconds n'étant pas nécessairement accomplis dans le cadre ou aux fins des premiers, lesquels peuvent être accomplis sans le recours aux seconds ; Que de même, les services d' « Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; études de projets techniques » de la demande d'enregistrement ne sont pas complémentaires aux « services de dessinateurs pour emballages » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas les seconds, lesquels ne sont pas nécessairement accomplis dans le cadre ou aux fins des premiers ;

Qu'également, les services de « Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie



mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d'enregistrement ne sauraient être considérés comme complémentaires aux services d' « organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et conduite de congrès, colloques, conférences, séminaires et symposiums » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas nécessairement fournis dans le cadre ou aux fins des seconds ;

Que les services respectivement précités, qui ne présentent par ailleurs nullement les mêmes nature, objet, destination et prestataires, ne sont dès lors pas respectivement similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant aucun lien entre les services d'« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » 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 l'opposant 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 par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe NOVABOX, ci-dessous reproduit :

Que cette marque a été déposée 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 notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les deux signes portent sur un élément verbal, la marque antérieure comportant en outre des couleurs ;

Que les signes, pris dans leur ensemble, comportent d'importantes ressemblances sur les plans visuel et phonétique ;

Qu'en effet, visuellement, les signes sont de même longueur, comptant tous deux sept lettres, dont six sont identiques et placées dans les mêmes ordre et rang, formant les séquences communes NO- ABOX ;

Que phonétiquement, les signes se prononcent tous deux en trois temps, dont le premier et le dernier sont identiques ([no] et [boks]) et dont le second débute par un son de consonne suivi de la sonorité [a] ([da]/[va]) ;

Que les seules différences visuelles et phonétiques entre les signes résident dans la substitution d'une lettre (D au lieu de V), ainsi que dans la présentation de la marque antérieure (en lettres minuscules d'imprimerie et dont les trois dernières sont colorées en orange) ;

Que toutefois, ce changement d'une seule lettre, située en outre au cœur des dénominations, risque d'échapper à l'attention d'un consommateur qui n'aurait pas les deux marques simultanément sous les yeux ni à l'oreille dans des temps rapprochés ;

Que la présentation adoptée dans la marque antérieure quant à elle, du reste imperceptible pour un consommateur qui prendrait connaissance de la marque seulement phonétiquement, n'altère en outre nullement visuellement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination NOVABOX, de sorte qu'elle ne saurait constituer une différence déterminante ;

Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble proche, dont il résulte un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Qu'est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel le signe contesté ne sera mentionné phonétiquement « que dans une adresse <http://> ou pour désigner la plateforme... » ;

Qu'en effet, la comparaison des signes dans la procédure d'opposition s'effectue en prenant en considération uniquement les signes tels que déposés, indépendamment des conditions concrètes dans lesquelles les titulaires les exploitent ou entendent les exploiter ;

Qu'est également extérieur à la procédure le fait que la marque antérieure corresponde à la dénomination sociale de son titulaire contrairement au signe contesté, ces circonstances étant sans incidence sur l'appréciation du risque de confusion entre les marques dans le cadre de la procédure d'opposition.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté NODABOX constitue l'imitation de la marque verbale antérieure complexe NOVABOX ;

Qu'en raison de l'identité et/ou de la similarité de certains des produits et services en cause, il existe dès lors globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques au regard desdits produits et services.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté NODABOX ne peut pas être adopté comme marque pour les services identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe NOVABOX.PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (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 ; optimisation du trafic pour les 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 ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; mise à disposition de forums en ligne ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ».

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

Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de Groupe