

INPI, 5 juillet 2018, 2018-0127

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2018-0127

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : OUI.SNCF (semi-figurative) ; Oui Coworking

Numéros d'enregistrement : 4362930 ; 4398229

Parties : SNCF MOBILITES / DIGITAL SMI

Texte

OPP 18-0127 / DDL 06/07/2018

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, L713-2, L713-3, 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 DIGITAL SMI (société par cation simplifiée) a déposé, le 20 octobre 2017, la demande

d'enregistrement n°17 4 398 229 portant sur le signe verbal OUI COWORKING.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Le 10 janvier 2018, la SNCF MOBILITES (Etablissement public à caractère industriel et commercial) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe OUI.SNCF déposée le 19 mai 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 362 930.

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « aide à la direction des affaires ; conseils en information ou renseignements d'affaires ; compilation de renseignements commerciaux ; publicité ; service de relations publiques ; Transport ; organisation de voyages ; organisation de voyages, y compris en train ; réservation et location, y compris en ligne, de places de voyage et dans les transports, notamment dans les trains ; organisation et conduite de séminaires et conférences ; réservation de places de concerts, de cinéma, de spectacles et d'expositions ; Restauration (alimentation, mets, casse-croûte, en-cas, plats ou repas), à la place ou à emporter, y compris à bord de trains ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 18-0127 par courrier émis le 16 janvier 2018. La société déposante a présenté dans le délai imparti des observations en réponse à l'opposition, transmises à l'opposant en application du principe du contradictoire.

La société déposante a également procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, inscrit au Registre, dont copie a été transmise à l'opposant, en application du principe du contradictoire. Le 15 mai 2018, l'Institut a émis un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante a contesté le bien-fondé du projet. L'établissement opposant a présenté des observations en réponse à ces observations.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

A l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, l'opposant fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement 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.

L'établissement opposant fait valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par le fort pouvoir distinctif de la marque antérieure et la notoriété dont bénéficie celle-ci. Il invoque également l'existence d'une famille de marques.

A l'appui de son argumentation, il communique des documents.

Suite au projet de décision, l'établissement opposant répond aux arguments de la société déposante.**B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE**

Dans ses observations en réponse à l'opposition et suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes ainsi que celle des services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire et inscrit au registre des marques sous le n° 720 750, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires, à savoir mise à disposition d'infrastructures pour réunions, conférences, séminaires, expositions, mise à disposition de logements temporaires » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « aide à la direction des affaires ; conseils en information ou renseignements d'affaires ; compilation de renseignements commerciaux ; publicité ; service de relations publiques ; Transport ; organisation de voyages ; organisation de voyages, y compris en train ; réservation et location, y compris en ligne, de places de voyage et dans les transports, notamment dans les trains ; organisation et conduite de séminaires et conférences ; réservation de places de concerts, de cinéma, de spectacles et d'expositions ; Restauration (alimentation, mets, casse-croûte, en-cas, plats ou repas), à la place ou à emporter, y compris à bord de trains ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires »

CONSIDERANT que force est de constater que les services d'« hébergement temporaire » de la demande d'enregistrement contestée figurent à l'identique dans le libellé de la marque antérieure invoquée ;

Qu'il s'agit donc de services identiques.

CONSIDERANT que le service de « réservation de logements temporaires, à savoir mise à disposition d'infrastructures pour réunions, conférences, séminaires, expositions, mise à disposition de logements temporaires » de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale constituée par le service de « réservation de logements temporaires » de la marque antérieure invoquée ;

Qu'à cet égard, la précision apportée au libellé de la demande contestée dans le cadre du retrait partiel effectué par son titulaire ne saurait avoir pour effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, de faire échapper les services précités de la demande à la catégorie plus générale des services de « réservation de logements temporaires » de la marque antérieure, qu'ils viennent seulement préciser ;

Qu'à cet égard, il convient de rappeler que le retrait partiel d'une demande d'enregistrement n'est possible qu'aux fins de limiter des produits ou services déjà existants dans le libellé de sorte que la précision apportée ne peut être prise isolément ;

Que dès lors sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels les services de « réservation de logements temporaires, à savoir mise à disposition d'infrastructures pour réunions, conférences, séminaires, expositions, mise à disposition de logements temporaires » de la demande d'enregistrement contestée « ...ne sauraient être considérés comme nécessairement rendus dans le cadre des « services de réservation de logements temporaires »... », le libellé de la demande d'enregistrement étant à cet égard sans équivoque ; Qu'ainsi contrairement à ce qu'indique la société déposante, la demande ne vise pas des services de « mise à disposition d'infrastructures pour réunions, conférences, séminaires, expositions, mise à disposition de logements temporaires » mais ces services en ce qu'ils sont rendus dans le cadre exclusif du service de « réservation de logements temporaires » figurant initialement au dépôt de la demande et qui a été précisé par le retrait partiel ;

Qu'il s'agit donc de services identiques, contrairement aux assertions de la société déposante.

CONSIDERANT par conséquent que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal OUI COWORKING ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe OUI.SNCF ci-dessous reproduit :

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 donc 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 que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre

les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux accompagnés d'éléments graphiques et de couleurs ;

Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme OUI, pareillement placé en attaque, ce qui leur confère d'importantes ressemblances ; Que si les signes diffèrent par leur second élément verbal (terme COWORKING dans le signe contesté ; élément verbal SNCF séparé par un point dans la marque antérieure), ainsi que par la présence d'éléments graphiques et de couleurs dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

Qu'en effet, l'élément verbal commun OUI apparaît distinctif au regard des services en cause, dont il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, pas plus qu'il n'en désigne une caractéristique ;

Qu'en outre, la société déposante ne démontre pas que ce terme soit si fréquemment utilisé à titre de marque qu'il soit devenu banal pour les services en cause ;

Que si ce terme évoque une réponse positive, ou est susceptible de faire référence à l'adhésion du consommateur comme le fait valoir la société déposante, cette circonstance ne retire pas au terme OUI son caractère distinctif ;

Que cet élément OUI présente en outre un caractère dominant dans chacun des deux signes ;

Qu'il en va manifestement ainsi dans la marque antérieure, en ce qu'il y est placé en attaque et nettement mis en exergue par sa présentation en très grands caractères colorés et stylisés ; qu'à cet égard, les couleurs de la marque antérieure contribuent à mettre en valeur visuellement le terme OUI, lequel reste bien lisible et retiendra immédiatement l'attention du consommateur ;

Qu'en outre, l'élément .SNCF qui le suit, fortement minimisé visuellement par sa présentation en petits caractères grisés clairs apparaît secondaire ;

Qu'à cet égard contrairement à ce qu'indique la société déposante, rien ne permet d'affirmer que la présence de l'élément SNCF au sein de la marque antérieure relèguerait per se l'élément OUI au second plan, sa présentation visant à le minimiser fortement ;

Que de même suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que le terme SNCF est une marque notoire et que sa présence induit des différences intellectuelles entre les signes ;

Que toutefois, si le terme SNCF peut pousser le consommateur à rattacher la marque antérieure à son titulaire, cette circonstance n'empêche pas le même consommateur d'attribuer une origine commune aux signes en présence du fait de leur élément commun OUI qui conserve dans les deux signes son individualité et présente un caractère dominant, comme précédemment

démontré, contrairement à ce qu'indique la société déposante ;

Que dans le signe contesté, le terme OUI présente également un caractère dominant, compte tenu de sa position en attaque et du fait que l'élément COWORKING qui le suit, terme anglais renvoyant à la notion d'« espace de travail partagé », peut se comprendre comme faisant directement référence à l'objet des services en cause ;

Que suite au projet de décision la société déposante fait valoir que ses services s'adressent à un public de professionnels ainsi qu'au grand public et sont généralement onéreux ; qu'elle ajoute que ces services seront en conséquence des services pour lesquels le degré d'attention du consommateur est élevé ;

Que toutefois, tant pour le consommateur professionnel que pour le consommateur d'attention moyenne auxquels s'adressent également les services en présence, les ressemblances entre les signes sont telles qu'il existe un risque de confusion sur l'origine des marques en cause.

Qu'ainsi, compte tenu tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public, ce dernier étant fondé à croire qu'elles émanent du même titulaire ou à tout le moins d'entreprises économiquement liées ;

Qu'il en est d'autant plus ainsi que les services en cause sont identiques.

CONSIDERANT qu'est inopérante l'argumentation de la société déposante relative à l'absence de notoriété de la marque antérieure invoquée, cette circonstance n'étant pas nécessaire à l'existence d'un risque de confusion.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté OUI COWORKING constitue l'imitation de la marque antérieure complexe invoquée OUI.SNCF, le consommateur étant susceptible de croire qu'il existe une affiliation entre ces marques.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques au regard desdits produits et services ;

Que le signe verbal contesté OUI COWORKING ne peut donc pas être adopté comme marque pour les services identiques précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque complexe OUI.SNCF.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

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

Isabelle M Responsable de pôle