

INPI, 12 septembre 2017, 2017-1101

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2017-1101

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : EIFFEL ; PALACE EIFFEL

Numéros d'enregistrement : 3715914 ; 4325723

Parties : Philippe C / PG

Texte

OPP 17-1101 / REF 08/09/2017

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, 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 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 PG (société par actions simplifiée), a déposé, le 29 décembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 325 723 portant sur le signe verbal PALACE EIFFEL.

Le 17 mars 2017, Monsieur Philippe C E a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale E déposée le 24 février 2010 et enregistrée sous le n° 3715914.

A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants.

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, dont elle pourrait apparaître comme une déclinaison. L'opposant invoque la notoriété de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 29 mars 2017 sous le n° 2017-1101. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 14 juin 2017.

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.

III.- 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) ; services d'abonnement à des services de télécommunications 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 ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services de caisses de prévoyance ; 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 ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation

de logements temporaires ; services de crèches d'enfants » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces et de matériels publicitaires ; publicité radiophonique, télévisée, par voie de presse ou informatique ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; service d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; services de relation publique ; reproduction de documents ; Estimations, informations, expertises et consultations en matières financière, monétaire et d'assurance ; évaluation et gérance de biens immobiliers ; gérance de fortunes ; investissement de capitaux ; assurances des biens et des personnes ». 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) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services de caisses de prévoyance ; 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 ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour des prestations de communications à distance, ne sont pas à l'évidence identiques aux services de « diffusion d'annonces publicitaires, gestion organisation et administration des affaires commerciales, travaux de bureau, services d'abonnement à des journaux pour des tiers, services de relations publiques, diffusion d'annonces publicitaires, reproduction de document » de la marque antérieure invoquée ;

Qu'en outre, ces services n'ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « locations d'espaces et de matériels publicitaires ; publicité radiophonique, télévisée, par voie de presse ou informatique » de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ;

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

CONSIDERANT que les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ;

Qu'à défaut d'argumentation de l'opposant justifiant de la similarité des services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi.

CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PALACE EIFFEL, ci-dessous représenté :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination EIFFEL, ci-dessous représenté :

CONSIDERANT que l'opposant 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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci ont en commun le terme E, seul élément de la marque antérieure ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Que ces signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme PALACE ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ;

Qu'en effet, le terme E apparaît distinctif au regard des services en cause ; Qu'en outre, ce terme présente un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme PALACE qui le précède s'y rapportant directement le mettant ainsi en exergue ;

Qu'à cet égard, cet élément PALACE, qui désigne communément un hôtel de grand luxe et de renom souvent international apparaît faiblement distinctif au regard de certains des services en

cause.

Qu'ainsi, tant en raison de l'impression d'ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion pour le consommateur des signes en cause ;

Que le signe verbal contesté PALACE EIFFEL constitue donc l'imitation de la marque antérieure EIFFEL.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe verbal contesté PALACE EIFFEL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale EIFFEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : 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) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services de caisses de prévoyance ; 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 ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ».

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

Franck REMY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de Pôle