

INPI, 12 octobre 2017, 2017-1537

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 2017-1537

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : LOOK VOYAGES ; LOOK & BOOK LA REFERENCE DE VOS VACANCES

Numéros d'enregistrement : 3660800 ; 4332592

Parties : TRANSAT FRANCE / Jérémie D, agissant pour le compte de la société « LOOKING » en cours de formation

Texte

17-1537 / NG

12 octobre 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, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4.

Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 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 Jérémie D, agissant pour le compte de la société « LOOKING » en cours de formation, a déposé, le 26 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 332 592, portant sur le signe complexe LOOK&BOOK LA REFERENCE DE VOS VACANCES.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 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 ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; conseils en communication (publicité). Conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; 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 ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs. hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».Le 18 avril 2017, la société TRANSAT FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Le droit invoqué dans cet acte est la marque verbale LOOK VOYAGES, déposée le 29 juin 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 660 800. La société opposante indique être devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété.

Cette marque revendique notamment les produits et services suivants : « journaux ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (brochures, tracts, imprimés, échantillons), location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Communications par terminaux d'ordinateurs, par réseau Internet et par serveurs télématiques ; Hôtellerie, réservation et location de chambres d'hôtels, de bungalows et de villas (logements temporaires) ».

L'opposition a été notifiée en date du 24 avril 2017 au déposant, et ce dernier a présenté des observations en réponse.

En date du 24 août 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le déposant a contesté le bien-fondé de ce projet et la société opposante a présenté des observations en réponse à cette contestation.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

Sur la comparaison des produits et services

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

Sur la comparaison des signes

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

Elle ajoute que le risque de confusion sur l'origine des deux marques est d'autant plus important que les produits et services en cause sont identiques et/ou similaires et que la marque antérieure est notoire. A l'appui de son argumentation, elle fournit des documents.

Suite au projet de décision, la société opposante requiert la confirmation de ce dernier, répondant aux dernières observations du déposant.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison de certains des produits et services, ainsi que celle des signes.

Suite au projet de décision, il conteste ce dernier en ce qu'il a reconnu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il reproche à cet égard à l'Institut de s'être fondé uniquement sur l'élément commun LOOK, sans tenir compte des autres éléments des signes, en particulier le terme BOOK du signe contesté, seulement évocateur et dès lors distinctif, auquel LOOK est indissociablement lié ; il souligne également l'importance des éléments visuels du signe contesté, en particulier le logo et les couleurs qui ont une réelle fonction d'identification.

Il insiste par ailleurs sur les différences d'ensemble entre les signes sur les plans visuel et phonétique.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 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 ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; conseils en communication (publicité) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; 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 ; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » ;

Que les produits et services de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « journaux ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (brochures, tracts, imprimés, échantillons), location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Communications par terminaux d'ordinateurs, par réseau Internet et par serveurs télématiques ; Hôtellerie, réservation et location de chambres d'hôtels, de bungalows et de villas (logements temporaires) ».

CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement : « Publicité ; 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 ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; conseils en communication (publicité) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » apparaissent identiques et/ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « gestion des affaires commerciales » de la demande d'enregistrement, qui désignent des services de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale, assurées par des consultants spécialisés, ne présentent pas les mêmes nature, objet et prestataires que les services de « publicité » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou souscrire un service d'une entreprise, effectuées par des agences de publicité ;

Que ces services ne sont pas non plus complémentaires, étant assurés indépendamment les uns des autres ;

Que le seul fait que ces services soient recherchés par les entreprises aux fins d'améliorer leur activité commerciale ne saurait suffire à caractériser leur similarité ; que retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un grand nombre de services alors même qu'ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement, comme tel est le cas en l'espèce ;

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

Que les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; 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 ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ;

informatique en nuage ; hébergement de serveurs » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations de nature informatique ainsi que des services de recherche et développement susceptibles de porter sur tous types de produits, ne présentent pas la même nature ni le même objet et la même destination que les services de « Communications par terminaux d'ordinateurs, par réseau Internet et par serveurs télématiques » de la marque antérieure, qui relèvent des services de télécommunications ;

Que ces services ne sont généralement pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la compétence d'ingénieurs spécialisés et informaticiens, alors que les seconds émanent d'opérateurs de télécommunications ;

Qu'à cet égard, si l'opposante invoque l'existence d'une diversification des activités des entreprises du secteur informatique qui associeraient tous ces services sous les mêmes familles de marques à destination d'un même public, elle ne fournit aucun élément tendant à le démontrer ;

Que ces services ne sont pas non plus complémentaires, les premiers ne se destinant pas spécifiquement aux seconds ;

Qu'ainsi ces services n'apparaissent pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et/ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LOOK&BOOK LA REFERENCE DE VOS VACANCES, reproduit ci-dessous :

Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LOOK VOYAGES, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses 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 notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des deux marques que le signe contesté est constitué d'un ensemble comportant de nombreux éléments verbaux accompagnés d'éléments graphiques et figuratifs ainsi que de couleurs, alors que la marque antérieure consiste uniquement en deux termes, présentés en caractères d'imprimerie standards ;

Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes débutent par le terme identique LOOK, lequel se trouve associé à un autre élément verbal relevant du champ lexical du tourisme ;

Qu'à cet égard, l'élément BOOK dans le signe contesté, qui sera perçu comme signifiant « réserver », s'emploie en tant que tel en France pour désigner l'action de réserver notamment un hébergement temporaire ;

Qu'ainsi, les éléments LOOK&BOOK du signe contesté et LOOK VOYAGE présentent une même structure ;

Qu'il en résulte de grandes ressemblances d'ensemble entre les signes ;

Que s'il est vrai que les éléments BOOK et VOYAGES sont bien distincts visuellement et phonétiquement et que les signes diffèrent par ailleurs par la présence, dans le signe contesté, d'autres éléments verbaux (esperluette, éléments LA REFERENCE DE VOS VACANCES), ainsi que d'éléments graphiques / figuratifs et couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

Qu'à cet égard, le terme commun LOOK apparaît distinctif au regard des produits et services identiques et/ou similaires en cause ;

Que si ce terme anglais désigne notamment l'action de « regarder » et peut ainsi évoquer l'accessibilité visuelle des services proposés (par la consultation d'un site Internet ou catalogue par exemple), il ne constitue pas la désignation même des produits et services concernés et ne pourrait s'employer en tant que tel pour nommer une de leurs caractéristiques ;

Qu'en outre, il n'est pas démontré que ce terme LOOK soit si fréquemment utilisé à titre de marque dans le domaine des produits et services en cause qu'il en serait devenu banal à leur égard ;

Que par ailleurs, le fait qu'il s'agisse d'un terme anglais relevant du langage courant n'empêche nullement son appropriation à titre de marque s'il présente un caractère distinctif au regard des produits et services concernés, comme tel est le cas en l'espèce ;

Que ce terme présente en outre un caractère essentiel dans chacun des deux signes ;

Qu'il y est en effet immédiatement perceptible et mis en exergue par sa position en attaque ;

Qu'en outre, les éléments verbaux qui le suivent respectivement dans chacune des deux marques apparaissent peu voire pas distinctifs au regard de services identiques et/ou similaires en cause ; Qu'il en va ainsi dans la marque antérieure, le terme VOYAGES se comprenant immédiatement comme la simple désignation de l'objet ou de la destination des produits et services que la marque est destinée à désigner ;

Que dans le signe contesté, l'élément BOOK, séparé du terme LOOK par une esperluette (&), se comprend spontanément, appliqué aux services en présence, dans le sens de l'action de « réserver » ; qu'il en résulte qu'au regard de services consistant en des prestations de réservation ou ayant pour objet ou destination ces dernières, cet élément BOOK n'est que très faiblement distinctif ;

Que l'esperluette &, simple conjonction de coordination d'usage courant, n'est quant à elle pas de nature à ôter à l'élément LOOK son caractère essentiel et immédiatement perceptible, contribuant au contraire à l'individualiser visuellement ;

Que le fait que les termes LOOK et BOOK aient visuellement et phonétiquement en commun la séquence -OOK n'a pas pour effet de fondre l'élément LOOK dans un ensemble indissociable, celui-ci demeurant nettement perceptible et individualisable, contrairement à ce que soutient le déposant ;

Que les autres éléments verbaux présents dans le signe contesté, à savoir LA REFERENCE DE VOS VACANCES, du reste minimisés par leur présentation en plus petits caractères sur une ligne inférieure, se comprennent en outre comme un simple slogan à vocation laudative et évocateurs de la destination des services que la marque est destinée à couvrir, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à retenir l'attention du public en tant qu'éléments de marque et ne seront probablement pas prononcés ;

Que les éléments graphiques et figuratifs ainsi que les couleurs présents dans le signe contesté sont quant à eux imperceptibles pour un consommateur qui percevrait la marque seulement phonétiquement (la marque pouvant être portée à sa connaissance notamment par publicité radiophonique ou par bouche-à-oreille) et du reste n'ôtent pas visuellement à l'élément LOOK son caractère essentiel et immédiatement perceptible ;

Qu'est à cet égard inopérant l'argument du déposant selon lequel l'activité exploitée sous la marque contestée ne serait effectuée qu'en ligne de sorte que le visuel du signe serait prépondérant sur le phonétique ; qu'en effet, les conditions effectives d'exploitation des marques en cause ne peuvent être prises en considération, ces circonstances étant extérieures à la procédure d'opposition ;

Qu'en tout état de cause, même à supposer que la marque contestée soit davantage portée à la connaissance du public visuellement, la prise en compte de sa prononciation et de l'impact phonétique de ses éléments ne saurait pour autant être exclue ;

Qu'est par ailleurs inopérante l'argumentation du déposant tirée de marques dont les éléments verbaux sont descriptifs et dont le caractère distinctif ne reposerait que sur leurs éléments purement visuels, tel n'étant pas le cas en l'espèce ;

Qu'ainsi, dans les deux signes, l'élément verbal LOOK, mis en valeur par sa position en attaque et suivi de termes peu voire pas distinctifs, revêt un caractère essentiel ;

Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être exclu qu'un consommateur

puisse croire que les marques en cause appartiennent au même titulaire ou à des entreprises économiquement liées ;

Qu'à cet égard, contrairement à ce que considère le déposant suite au projet de décision, le risque de confusion retenu en l'espèce ne repose pas sur la seule présence commune de l'élément LOOK dans les deux signes mais également sur son association avec un terme relevant du champ lexical du secteur du tourisme, cette construction sémantique commune étant de nature à susciter une association des deux marques dans l'esprit du public.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et/ou de la similarité de certains des produits et services en cause, ainsi que 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 de ces marques au regard desdits produits et services ;

Que le signe complexe contesté LOOK&BOOK LA REFERENCE DE VOS VACANCES ne peut donc 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 verbale LOOK VOYAGES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; 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 ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; conseils en communication (publicité) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».

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

Isabelle M Responsable de pôle