

# INPI, 18 décembre 2017, 2017-2888

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2017-2888

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : FREELANCE GROUPE ; FREELANCE PARADISE

**Numéros d'enregistrement** : 4299337 ; 4356125

**Parties** : FREELANCE.COM / CAMARAE

## Texte

OPP 17-2888 / NOA 26/10/2017

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\* Devenu définitif le 29 novembre 2017

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 CAMARAE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 avril 2017, la demande

d'enregistrement n° 17 4 356 125 portant sur le signe verbal FREELANCE PARADISE.

Ce signe est destiné à distinguer 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 ; service de gestion informatisée de fichiers ; 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 ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 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. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; 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 ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; 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 ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de 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 ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques. Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne".

Le 11 juillet 2017, la société FREELANCE.COM (société anonyme) a formé opposition à

l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe FREELANCE GROUPE déposée le 15 septembre 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 299 337.

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour 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 bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 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. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; 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 ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; 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 ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production 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 ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de 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 ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à

domicile".

L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 17-2888 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, 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 soulève que la demande d'enregistrement contestée sera perçue comme une déclinaison de cette dernière.

La société opposante invoque également la grande connaissance de la marque antérieure laquelle viendrait renforcer le risque de confusion.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante présente une argumentation concernant la comparaison des services et conteste la comparaison des signes.

### 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 ; service de gestion informatisée de fichiers ; 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 ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 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. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; 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 ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; 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 ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de 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 ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques. Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour 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 bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 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. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ;

communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; 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 ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; 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 ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production 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 ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de 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 ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti- intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile".

CONSIDERANT 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 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 ; service de gestion informatisée de fichiers ; 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 ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 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. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; 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 ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; 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 ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de 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 ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires à l'évidence aux services invoqués de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les signes en cause seraient exploités pour des activités distinctes, à savoir mise à disposition de "lieux d'accueil aux freelances" pour la demande d'enregistrement contestée et activité de portage salarial d'indépendants pour la marque antérieure ;

Qu'en effet, la comparaison des services s'effectue uniquement en fonction des 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 "mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande. Location de noms de domaine sur Internet" 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 la société opposante 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 ;

Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait valablement invoquer l'appartenance des services à des classes identiques de la classification ;

Qu'en effet, la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur

administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de l'identité et la similarité des services en cause.

CONSIDERANT enfin qu'en n'établissant pas de liens entre les "Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques" de la demande d'enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à l'évidence aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FREELANCE PARADISE ;

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

Que cette marque a été enregistrée en couleur.

CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ;

Qu'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure FREELANCE GROUPE, dès lors que, d'une part, le second terme des signes en cause est différent (PARADISE pour le signe contesté / GROUPE pour la marque antérieure), et, d'autre part, la marque antérieure est composée d'un élément figuratif et de couleurs, lesquels sont absents du signe contesté, ces éléments ne constituant pas des différences insignifiantes ;

Que la société opposante invoque également l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; qu'il convient donc de rechercher si le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

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 en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d'un élément figuratif et de couleurs ;

Que les signes ont en commun le terme FREELANCE ;

Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes dès lors que le terme anglais FREELANCE commun aux deux signes, qui sera compris par le consommateur français comme désignant un professionnel qui exerce son métier indépendamment d'une agence ou d'une entreprise, apparaît, à ce titre, dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause dont il indique une caractéristique, à savoir d'être fournis par des professionnels freelance ou d'avoir pour objet ou de s'adresser à de tels professionnels ;

Que dès lors, le terme FREELANCE n'est pas de nature à retenir, à lui-seul, l'attention du consommateur au sein des signes en présence ; Qu'en outre, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que le terme PARADISE est susceptible de se rapporter au terme FREELANCE, cette circonstance n'est pas de nature à rendre le terme FREELANCE distinctif ;

Qu'en tout état de cause, en présence d'éléments faiblement distinctifs, le consommateur s'attachera davantage aux autres éléments composants les marques ;

Qu'à cet égard, les signes en cause se distinguent visuellement par leur structure (deux éléments verbaux présentés sur une même ligne et de même taille pour le signe contesté / deux éléments verbaux présentés sur deux lignes distinctes, le second étant présenté en plus petits caractères, un élément figuratif présenté en couleur et en attaque, pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ;

Que phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales, du fait de la présence des éléments verbaux PARADISE dans le signe contesté et GROUPE dans la marque antérieure ;

Qu'intellectuellement enfin, l'association du terme FREELANCE au terme PARADISE dans le signe contesté, crée un ensemble verbal évoquant un lieu paradisiaque pour les freelances, évocation absente de la marque antérieure ;

Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble différente ;

Qu'ainsi, compte tenu de l'absence de caractère distinctif de leur élément commun, et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, qui n'est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté FREELANCE PARADISE ne constitue

pas l'imitation de la marque complexe antérieure FREELANCE GROUPE.

CONSIDERANT que, comme le relève la société opposante, le risque de confusion 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 ;

Que toutefois, la société opposante n'apporte aucun élément de preuve démontrant la grande connaissance de la marque antérieure par le public concerné, de sorte que celle-ci ne saurait être prise en compte dans l'appréciation du risque de confusion.

CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité de certains des services en cause, en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques dans l'esprit du consommateur concerné.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté FREELANCE PARADISE peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure FREELANCE GROUPE.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle