

# INPI, 7 juillet 2017, 2017-0151

## Synthèse

**Juridiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2017-0151

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : TGV ; TGV CONNECT

**Numéros d'enregistrement** : 3925796 ; 4310585

**Parties** : Marc B / SNCF Mobilités

## Texte

OPP 17-0151 / NOA 18/04/2017

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\* Devenu définitif le 23/05/2017

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, 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 SNCF MOBILITE (établissement public à caractère industriel et commercial) a déposé, le 27 octobre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 310 585 portant sur le signe verbal TGV CONNECT.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : "Fourniture d'accès à des sites de discussion en ligne via tout réseau de communication, notamment Internet ; transmission de données ou d'informations à partir d'un fichier central ou d'une base de données ; transmission de données ou d'informations à travers des réseaux de télécommunications et/ou informatiques, y compris Internet et les réseaux intranet ; services de transmission pour le paiement à distance sécurisé et la consultation de données sur Internet ; émission (transmission) de certificats électroniques d'authentification de détenteurs de cartes et/ou badges d'accès, de transport, d'accès unique ou multiples à des services et/ou réseaux de transport, d'abonnement à des services de transport et de voyages ; services de transmission par voie

télématique d'informations accessibles par codes d'accès ; échanges de documents informatisés par voie électronique ; messagerie électronique ; accès à du contenu, à des sites et à des portails internet ; fourniture d'accès à un portail Internet proposant à la demande des films, des programmes télévisés, des jeux vidéo, de la musique ; tous les services précités étant rendus à bord d'un train. Transport ; transport ferroviaire, transport de personnes, de bagages, notamment en train ; organisation de transports et de voyages, notamment en train ; transport d'animaux de compagnie, notamment en train ; émission de titres de transport ; réservation de voyages, notamment en train ; réservation, y compris en ligne, de place de voyage et dans les transports, notamment dans les trains ; Réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d'échange et de remboursement de titres de transport, notamment ferroviaires ; informations en matière de transport et de voyages en train, notamment informations concernant les tarifs et horaires de chemins de fer, l'état du trafic, la disponibilité des places de transport ; les services précités étant fournis ou accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques, notamment Internet ou par téléphone portable. Divertissement ; divertissement musical ; divertissement cinématographique et/ou vidéo ; divertissement par moyens interactifs ou en ligne ; organisation de jeux, concours et exposition à buts culturels et/ou de divertissement ; représentation de spectacles ; organisation, mise en scène et production de concerts, de spectacles, de manifestations culturelles ; organisation d'animations, rencontres et événements culturels ; réservation de places de concerts, de cinéma, de spectacles et d'exposition ; informations, y compris en ligne, en matière d'activités culturelles, de divertissement, et de récréation ; édition et publication électroniques et en ligne de journaux, de magazines, de bulletins, de lettres, de brochures, de guides ; mise à disposition à la demande de films, d'émissions télévisées, de jeux vidéo, de musique ; tous les services précités étant rendus à bord d'un train".

Le 10 janvier 2017, Monsieur Marc B a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale TGV déposée le 8 juin 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 925 796.

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation. Extincteurs. Articles de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décoration pour arbres de Noël".

L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 17-0151 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, l'opposant fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signesLa demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction ou l'imitation de la marque antérieure.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la similarité des services.

## III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Fourniture d'accès à des sites de discussion en ligne via tout réseau de communication, notamment Internet ; transmission de données ou d'informations à partir d'un fichier central ou d'une base de données ; transmission de données ou d'informations à travers des réseaux de télécommunications et/ou informatiques, y compris Internet et les réseaux intranet ; services de transmission pour le paiement à distance sécurisé et la consultation de données sur Internet ; émission (transmission) de certificats électroniques d'authentification de détenteurs de cartes et/ou badges d'accès, de transport, d'accès unique ou multiples à des services et/ou réseaux de transport, d'abonnement à des services de transport et de voyages ; services de transmission par voie télématique d'informations accessibles par codes d'accès ; échanges de documents informatisés par voie électronique ; messagerie électronique ; accès à du contenu, à des sites et à des portails internet ; fourniture d'accès à un portail Internet proposant à la demande des films, des programmes télévisés, des jeux vidéo, de la musique ; tous les services précités étant rendus à bord d'un train. Transport ; transport ferroviaire, transport de personnes, de bagages, notamment en train ; organisation de transports et de voyages, notamment en train ; transport d'animaux de compagnie, notamment en train ; émission de titres de transport ; réservation de voyages, notamment en train ; réservation, y

compris en ligne, de place de voyage et dans les transports, notamment dans les trains ; Réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d'échange et de remboursement de titres de transport, notamment ferroviaires ; informations en matière de transport et de voyages en train, notamment informations concernant les tarifs et horaires de chemins de fer, l'état du trafic, la disponibilité des places de transport ; les services précités étant fournis ou accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou informatiques, notamment Internet ou par téléphone portable. Divertissement ; divertissement musical ; divertissement cinématographique et/ou vidéo ; divertissement par moyens interactifs ou en ligne ; organisation de jeux, concours et exposition à buts culturels et/ou de divertissement ; représentation de spectacles ; organisation, mise en scène et production de concerts, de spectacles, de manifestations culturelles ; organisation d'animations, rencontres et événements culturels ; réservation de places de concerts, de cinéma, de spectacles et d'exposition ; informations, y compris en ligne, en matière d'activités culturelles, de divertissement, et de récréation ; édition et publication électroniques et en ligne de journaux, de magazines, de bulletins, de lettres, de brochures, de guides ; mise à disposition à la demande de films, d'émissions télévisées, de jeux vidéo, de musique ; tous les services précités étant rendus à bord d'un train" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement. Extincteurs. Articles de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décoration pour arbres de Noël".

CONSIDERANT que les services de "Fourniture d'accès à des sites de discussion en ligne via tout réseau de communication, notamment Internet ; transmission de données ou d'informations à partir d'un fichier central ou d'une base de données ; transmission de données ou d'informations à travers des réseaux de télécommunications et/ou informatiques, y compris Internet et les réseaux intranet ; services de transmission pour le paiement à distance sécurisé et la consultation de données sur Internet ; émission (transmission) de certificats électroniques d'authentification de détenteurs de cartes et/ou badges d'accès, de transport, d'accès unique ou multiples à des services et/ou réseaux de transport, d'abonnement à des services de transport et de voyages ; services de transmission par voie télématique d'informations accessibles par codes d'accès ; échanges de documents informatisés par voie électronique ; messagerie électronique ; accès à du contenu, à des sites et à des portails internet ; fourniture d'accès à un portail Internet proposant à la demande des films, des programmes télévisés, des jeux vidéo, de la musique ; tous les services précités étant rendus à bord d'un train. Divertissement ; divertissement musical ; divertissement cinématographique et/ou vidéo ; divertissement par moyens interactifs ou en ligne ; organisation de jeux, concours et exposition à buts culturels et/ou de divertissement ; représentation de spectacles ; organisation, mise en scène et production de concerts, de spectacles, de manifestations culturelles ; organisation d'animations, rencontres et événements culturels ; réservation de places de concerts, de cinéma, de spectacles et d'exposition ; informations, y compris en ligne, en matière d'activités culturelles, de divertissement, et de récréation ; édition et publication électroniques et en ligne de journaux, de magazines, de bulletins, de lettres, de brochures, de guides ; mise à disposition à la demande de films, d'émissions télévisées, de jeux vidéo, de musique ; tous les services précités étant rendus à bord d'un train" de la demande

d'enregistrement contestée 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 produits qu'il revendique ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits identiques ;

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

CONSIDERANT en revanche que les services de "Fourniture d'accès à des sites de discussion en ligne via tout réseau de communication, notamment Internet ; transmission de données ou d'informations à partir d'un fichier central ou d'une base de données ; transmission de données ou d'informations à travers des réseaux de télécommunications et/ou informatiques, y compris Internet et les réseaux intranet ; services de transmission pour le paiement à distance sécurisé et la consultation de données sur Internet ; émission (transmission) de certificats électroniques d'authentification de détenteurs de cartes et/ou badges d'accès, de transport, d'accès unique ou multiples à des services et/ou réseaux de transport, d'abonnement à des services de transport et de voyages ; services de transmission par voie télématique d'informations accessibles par codes d'accès ; échanges de documents informatisés par voie électronique ; messagerie électronique ; accès à du contenu, à des sites et à des portails internet ; fourniture d'accès à un portail Internet proposant à la demande des films, des programmes télévisés, des jeux vidéo, de la musique ; tous les services précités étant rendus à bord d'un train. Divertissement ; divertissement musical ; divertissement cinématographique et/ou vidéo ; divertissement par moyens interactifs ou en ligne ; organisation de jeux, concours et exposition à buts culturels et/ou de divertissement ; représentation de spectacles ; organisation, mise en scène et production de concerts, de spectacles, de manifestations culturelles ; organisation d'animations, rencontres et événements culturels ; réservation de places de concerts, de cinéma, de spectacles et d'exposition ; informations, y compris en ligne, en matière d'activités culturelles, de divertissement, et de récréation ; édition et publication électroniques et en ligne de journaux, de magazines, de bulletins, de lettres, de brochures, de guides ; mise à disposition à la demande de films, d'émissions télévisées, de jeux vidéo, de musique ; tous les services précités étant rendus à bord d'un train" de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés, contrairement aux allégations de l'opposant, aux "Appareils et instruments électriques" de la marque antérieure invoquée, l'imprécision de ce libellé ne permettant pas d'identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine des produits qu'il couvre ; Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et les "Appareils et instruments électriques" de la marque antérieure ;

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

CONSIDERANT enfin, qu'aux termes de la comparaison des produits et services, l'opposant indique qu'il ne s'oppose pas aux services de la demande d'enregistrement contestée en classe 39.

CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement ne sont, ni identiques, ni similaires à l'évidence aux produits de la marque antérieure invoquée.

Subsidiairement, sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TGV CONNECT ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal TGV.

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 TGV, du fait de la présence du terme CONNECT, cet élément ne constituant pas une différence insignifiante ;

Que l'opposant invoque également l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ;

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 ;

Que toutefois, l'opposant n'a présenté aucun argument précisant les points de ressemblances entre les signes et justifiant d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

CONSIDERANT enfin, que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de l'opposant relatifs à l'historique des relations entre les parties en cause et aux modalités d'exploitation future de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi qu'en l'absence d'identité et de similarité à l'évidence entre les services et produits en cause et en l'absence d'identité des signes en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté TGV CONNECT peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale antérieure TGV.

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