

INPI, 31 août 2012, 12-1291

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 12-1291

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : PRIMA ; APPRIMA

Classification pour les marques : 35

Numéros d'enregistrement : 3812250 ; 3885784

Parties : COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ / M STEPHANE

Texte

OPP 12-1291

Le 26/07/2012

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

**** Devenu définitif le 31/08/2012

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 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Stéphane M a déposé, le 2 janvier 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 885 784 portant sur la dénomination APPRIMA ..

Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment 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 télécommunication pour les 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 ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; locations d'espaces publicitaires ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et 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, conférences ou 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 ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ».

Le 27 mars 2012, la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PRIMA, déposée le 7 mars 2011 et enregistrée sous le numéro 11 3 812 250.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'émission, l'enregistrement la transmission ou la reproduction du son ou des images, appareils téléphoniques ; disques acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques optiques numériques, disques digital vidéo, vidéodisques. Publications, livres, imprimés, photographies. Services de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires, services de promotion de vente pour des tiers, location d'espaces publicitaires, location de temps publicitaire par tout moyen de communication. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en organisation, direction, information ou renseignements d'affaires, prévisions économiques, gestion de fichiers informatiques. Services d'édition et de publication de textes autres que publicitaires, de journaux,

de périodiques et de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte, disques digital vidéo), Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; production de films et de spectacles, reportages photographiques. Location de logiciels, d'ordinateurs, service de maintenance de logiciels, service de mise à jour de logiciels ; conception (réalisation) de logiciels, services de création (conception-élaboration) d'images virtuelles et interactives, création (conception-élaboration) et gestion de sites Web ; duplication de programmes d'ordinateurs ; services d'ingénierie, services de transposition d'application du logiciel ».

L'opposition a été notifiée au déposant le 5 avril 2012, sous le n° 12-1291.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

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

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et 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 télécommunication pour les 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 ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; locations d'espaces publicitaires ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et 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, conférences ou 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 ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'émission, l'enregistrement la transmission ou la reproduction du son ou des images, appareils téléphoniques ; disques acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques optiques numériques, disques digital vidéo, vidéodisques. Publications, livres, imprimés, photographies. Services de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires, services de promotion de vente pour des tiers, location d'espaces publicitaires, location de temps publicitaire par tout moyen de communication. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en organisation, direction, information ou renseignements d'affaires, prévisions économiques, gestion de fichiers informatiques. Services d'édition et de publication de textes autres que publicitaires, de journaux, de périodiques et de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte, disques digital vidéo), Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; production de films et de spectacles, reportages photographiques. Location de logiciels, d'ordinateurs, service de maintenance de logiciels, service de mise à jour de logiciels ; conception (réalisation) de logiciels, services de création (conception- élaboration) d'images virtuelles et interactives, création (conception-élaboration) et gestion de sites Web ; duplication de programmes d'ordinateurs ; services d'ingénierie, services de transposition d'application du logiciel ».

CONSIDERANT que les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; locations d'espaces publicitaires ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et 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, conférences ou 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 ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et, pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation du déposant relative aux clientèles et caractéristiques différentes des activités développées sous les deux marques en présence (magazine féminin de décoration, jardin, cuisine... destiné à une clientèle essentiellement féminine en ce qui concerne la demande d'enregistrement contestée, domaine du web marketing et de communication sur à destination des grandes entreprises, PME, PMI et collectivités en ce qui concerne la marque antérieure) ; qu'en effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits et 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 « travaux de bureau » de la demande d'enregistrement contestée ne sont ni identiques et ni similaires aux services de « Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en direction, information ou renseignements d'affaires » de la marque antérieure ;

Que les services de « comptabilité » de la demande d'enregistrement contestée ne n'apparaissent pas similaires aux services de « prévisions économiques » de la marque antérieure ;

Que la société opposante invoque le fait que les services précités présentent les mêmes nature et fonction, mais ne développe aucune argumentation à l'appui de cette affirmation ;

Qu'ainsi, à défaut de similarité évidente et d'argumentation de la part de la société opposante le risque de confusion n'est pas établi.

CONSIDERANT que les services de « bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée n'entrent pas dans la catégorie générale des services d' « Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en organisation d'affaires » de la marque antérieure ;

Que les services de d' « architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d'enregistrement contestée n'entrent pas dans la catégorie générale des « services d'ingénierie » de la marque antérieure ;

Que la société opposante invoque le fait que les services précités seraient similaires mais ne développe aucune argumentation à l'appui de cette affirmation ;

Qu'ainsi, à défaut de similarité évidente et d'argumentation de la part de la société opposante le risque de confusion n'est pas établi.

CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination APPRIMA ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PRIMA, ci-dessous reproduit :

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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d'une seule dénomination ; la marque antérieure quant à elle est composée d'un terme présentant une calligraphie spécifique ainsi qu'un élément figuratif.

CONSIDERANT que les signes ont en commun une dénomination comportant des lettres et des sonorités identiques (à savoir APPRIMA et PRIMA), distinctive au regard des produits et services concernés ;

Qu'en outre, visuellement, la dénomination APPRIMA, constitutive du signe contesté et la dénomination PRIMA de la marque antérieure présentent cinq lettres identiques, formant la longue séquence PRIMA, ce qui leur confère une physionomie très proche ;

Que phonétiquement, ces dénominations présentent les mêmes sonorités finales ([pri-ma]) ;

Que la différence tenant à la présence des lettres A et P en attaque du signe contesté n'est pas de nature à éviter un risque de confusion entre ces signes, dès lors que la lettre A ne modifie que légèrement la prononciation et que le lettre P du fait de son doublement n'a pas d'incidence phonétique ; qu'ainsi, les marques en cause présentent une grande proximité phonétique ;

Que si les marques diffèrent également par la présence d'un élément figuratif et d'une légère calligraphie au sein de la marque antérieure, ceux-ci ne font pas obstacle à la perception immédiate de la dénomination PRIMA, qui constitue le seul élément par lequel cette marque sera lue et prononcée.

CONSIDERANT ainsi que compte tenu des ressemblances visuelles et surtout phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion pour le consommateur ;

Que le signe contesté APPRIMA constitue donc l'imitation de la marque antérieure PRIMA. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause 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 ;

Qu'ainsi la dénomination contestée APPRIMA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PRIMA.

CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments invoqués par le déposant, tenant notamment à l'exploitation ancienne de la dénomination APPRIMA et aux droits dont il disposerait sur celle-ci ; qu'en effet, la propriété de la marque s'acquière uniquement par l'enregistrement de sorte que le déposant ne peut revendiquer aucun droit sur la marque n° 00 3 053 998, non renouvelée à son échéance et dont la demande d'enregistrement contestée ne constitue pas le renouvellement ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 12-1291 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; locations d'espaces publicitaires ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et 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, conférences ou 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 ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 885 784 est partiellement rejetée, pour les services précités.

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M, Chef de Groupe