

INPI, 17 décembre 2013, 10-2489

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 10-2489

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : O2 ; O2CITY

Classification pour les marques : 9

Numéros d'enregistrement : 4949376 ; 3719976

Parties : O2 HOLDINGS LIMITED / O2 CITY SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE

Texte

OPP 10-2489 / DGV

17/12/2013

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 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

La société O2 CITY (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 9 mars 2010, la

demande d'enregistrement n° 10 3 719 976, portant le signe alphanumérique O2CITY.

Le 16 juin 2010, la société O2 HOLDINGS LIMITED (société régie selon les lois du Royaume-Uni) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire alphanumérique O2 déposée le 7 mars 2006 sous le numéro 004949376.

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

Sur la comparaison des produits et services

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

Sur la comparaison des signes

Elle invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 25 juin 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le numéro 10- 2489. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande de marque communautaire, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. - DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; équipement pour le traitement des informations et les ordinateurs ; extincteurs ; accouplements électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; batteries électriques ; bobines électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou microprocesseurs ; avertisseurs acoustiques ; instruments d'alarme ; dispositifs électriques d'allumage à distance ; allume-cigares pour automobiles ; ampèremètres ; amplificateurs ; tubes ou lampes d'amplificateurs ; antennes ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ; avertisseurs d'incendie ; baladeurs ; balises lumineuses ; câbles de démarrage pour moteurs ; casques et vêtements de protection ; clignotants (signaux lumineux) ; compte-tours ; compteurs ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; densimètres ; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; avertisseurs électriques contre le vol ; appareils pour l'enregistrements de temps et des distances ; niveaux d'essence ; feux de signalisation ; jauges ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; mains libres pour

téléphones ; mesureurs de pression ; mesureurs de pression ; appareils de radio pour véhicules ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ; téléphones portables ; appareils de téléguidage ; thermostats pour véhicules. Appareils de locomotion par terre ; véhicules ; véhicules électriques ; voitures à propulsion hybride thermique et électrique ; chambres à air pour pneumatiques ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; ressorts-amortisseurs pour véhicules ; antidérapants pour bandages de véhicules ; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules ; antivols ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; attelages de remorques pour véhicules ; amortisseurs ; capots ; carrosseries pour véhicules ; chaînes pour automobiles ; châssis pour automobiles ; châssis ; pare-chocs pour véhicules ; pare-soleil et stores pour automobiles ; avertisseurs contre le vol des véhicules ; porte-bagages pour véhicules ; valves de bandages pour véhicules ; bicyclettes ; boîtes de vitesse pour véhicules ; bouchons pour réservoirs à essence pour véhicules ; pare-brise ; camions ; capotes de véhicules ; capots de moteurs ; caravanes ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; chambres à air pour pneumatiques ; circuits hydrauliques pour véhicules ; chaînes de commande pour véhicules ; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; cornets avertisseurs pour véhicules ; coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles) ; cycles ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; indicateurs de direction pour véhicules ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules terrestres ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes (pneumatiques) ; essieux ; essuie-glace ; freins ; sabots de freins ; segments de freins ; garnitures de freins ; garnitures intérieures de véhicules (capitonnage) ; housses de véhicules ; housses pour volants de véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; pare-chocs de véhicules ; pneumatiques ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; portes de véhicules ; coffres de véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; rétroviseurs ; roues de véhicules ; jantes et moyeux de roues de véhicules ; arbres et mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; volants pour véhicules ; bielles pour véhicules terrestres ; carters pour organes de véhicules terrestres ; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules ; hayons élévateurs ; machines motrices pour véhicules terrestres ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; roues libres pour véhicules terrestres ; vitres de véhicules. Assurances ; informations en matière d'assurances ; affaires financières ; informations en matières financières ; services de financement, crédit-bail ; financement de véhicules automobiles. Informations en matière de réparation de véhicules ; réparation, montage, mise au point et entretien de véhicules automobiles ; montage de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles ; lavage de véhicules ; graissage de véhicules ; nettoyage et polissage de véhicules automobiles ; assistance en cas de pannes de véhicules automobiles (réparation) ; station de diagnostic, de contrôle et de réglage de véhicules automobiles ; rechapage et réparation de pneus ; réparation de capitonnages automobiles ; installation et réparation d'appareils électriques pour véhicules automobiles ; traitement préventif contre la rouille pour véhicules. ; Location de véhicules ; location de véhicules automobiles ; location de véhicules automobiles électriques ; assistance en cas de pannes (remorquage) ; services de parc de stationnement ; transport en automobiles ; entreposage et stockage de véhicules automobiles ; location de garages » ;

Que la société opposante a, dans l'acte d'opposition, visé comme servant notamment de base à l'opposition les produits suivants : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour

l'enregistrement du son ou des images ; équipement pour le traitement des informations et les ordinateurs ; appareils de télécommunications mobiles ; ordinateurs de poche ; ordinateurs portables », lesquels ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure issu de son enregistrement ;

Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; extincteurs; appareils pour la transmission du son et des images; appareils de télécommunications; carte mémoire flash; vêtements de protection, casques de protection; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Assurances; affaires financières; services d'information et de conseils concernant tous les services précités; réparation; services d'installation; services d'information et de conseil dans tous les domaines précités; Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; fourniture d'informations en matière de voyage, de transport, de trafic, d'intensité du trafic et de bouchons; services d'information et de conseil dans tous les domaines précités; services de conseils et d'informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services d'informations et de conseils fournis sur un réseau de télécommunications ; activités sportives ».

CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; extincteurs ; détecteurs ; cartes à mémoire ou microprocesseurs ; avertisseurs acoustiques ; instruments d'alarme ; antennes ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ; avertisseurs d'incendie ; baladeurs ; balises lumineuses; casques et vêtements de protection ; clignotants (signaux lumineux) ; compte-tours ; compteurs ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; densimètres ; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; avertisseurs électriques contre le vol ; appareils pour l'enregistrements de temps et des distances ; niveaux d'essence ; feux de signalisation ; jauges ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; mains libres pour téléphones ; mesureurs de pression ; mesureurs de pression ; appareils de radio pour véhicules ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ; téléphones portables ; appareils de téléguidage ; thermostats pour véhicules. Appareils de locomotion par terre ; véhicules ; véhicules électriques ; voitures à propulsion hybride thermique et électrique ; Assurances ; informations en matière d'assurances ; affaires financières ; informations en matières financières ; services de financement, crédit-bail ; financement de véhicules automobiles ; Location de véhicules ; location de véhicules automobiles ; location de véhicules automobiles électriques ; assistance en cas de pannes (remorquage) ; transport en automobiles ; entreposage et stockage de véhicules automobiles » de la demande d'enregistrement, apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les produits suivants : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du

courant électrique ; équipement pour le traitement des informations et les ordinateurs ; accouplements électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; batteries électriques ; bobines électriques ; fils électriques ; relais électriques ; câbles de démarrage pour moteurs ; dispositifs électriques d'allumage à distance ; ampèremètres ; amplificateurs ; tubes ou lampes d'amplificateurs ; allume-cigares pour automobiles » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux produits de « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement du son ou des images ; équipement pour le traitement des informations et les ordinateurs ; appareils de télécommunications mobiles ; ordinateurs de poche ; ordinateurs portables » qui ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure telle qu'enregistrée ; qu'ainsi, l'Institut ne peut procéder à la comparaison des produits précités, 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 n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée ;

Qu'en outre, les « allume-cigares pour automobiles » de la demande d'enregistrement ne présentent pas les mêmes nature fonction et destination que les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement » de la marque antérieure ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, contrairement aux assertions de la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ;

Que les produits suivants : « chambres à air pour pneumatiques ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; ressorts-amortisseurs pour véhicules ; antidérapants pour bandages de véhicules ; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules ; antivols ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; attelages de remorques pour véhicules ; amortisseurs ; capots ; carrosseries pour véhicules ; chaînes pour automobiles ; châssis pour automobiles ; châssis ; pare-chocs pour véhicules ; pare-soleil et stores pour automobiles ; avertisseurs contre le vol des véhicules ; porte-bagages pour véhicules ; valves de bandages pour véhicules ; bicyclettes ; boîtes de vitesse pour véhicules ; bouchons pour réservoirs à essence pour véhicules ; pare-brise ; camions ; capotes de véhicules ; capots de moteurs ; caravanes ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; chambres à air pour pneumatiques ; circuits hydrauliques pour véhicules ; chaînes de commande pour véhicules ; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; cornets avertisseurs pour véhicules ; coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles) ; cycles ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; indicateurs de direction pour véhicules ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules terrestres ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes (pneumatiques) ; essieux ; essuie-glace ; freins ; sabots de freins ; segments de freins ; garnitures de freins ; garnitures intérieures de véhicules (capitonnage) ; housses de véhicules ; housses pour volants de véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; pare-chocs de véhicules ; pneumatiques ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; portes de véhicules ; coffres de véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; rétroviseurs ; roues de véhicules ; jantes et moyeux de roues de véhicules ; arbres et mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; avertisseurs de

marche arrière pour véhicules ; volants pour véhicules ; bielles pour véhicules terrestres ; carters pour organes de véhicules terrestres ; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules ; hayons élévateurs ; machines motrices pour véhicules terrestres ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; roues libres pour véhicules terrestres ; vitres de véhicules » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux services de « réparation » de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupent des services dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination ;

Qu'en conséquence, le risque de confusion n'est pas établi ;

Qu'en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement ne présentent de lien étroit et obligatoire avec les services de « transport ; activités sportives » de la marque antérieure ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services similaires, contrairement aux assertions de la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que les services suivants : « Informations en matière de réparation de véhicules ; réparation, montage, mise au point et entretien de véhicules automobiles ; montage de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles ; lavage de véhicules ; graissage de véhicules ; nettoyage et polissage de véhicules automobiles ; assistance en cas de pannes de véhicules automobiles (réparation) ; station de diagnostic, de contrôle et de réglage de véhicules automobiles ; rechapage et réparation de pneus ; réparation de capitonnages automobiles ; installation et réparation d'appareils électriques pour véhicules automobiles ; traitement préventif contre la rouille pour véhicules » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux services de « réparation ; services d'installation ; services d'information et de conseil dans tous les domaines précités » de la marque antérieure, puisque ces dernières catégories, en raison de leur imprécision, regroupent des services dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination ;

Qu'en conséquence, le risque de confusion n'est pas établi ;

Que les services suivants : « services de parc de stationnement ; location de garages » de la demande d'enregistrement n'entrent pas dans la catégorie général des services de « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; fourniture d'informations en matière de voyage, de transport, de trafic, d'intensité du trafic et de bouchons ; services d'information et de conseil dans tous les domaines précités » de la marque antérieure ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, ni de services similaires à l'évidence.

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe alphanumérique O2CITY, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique O2, 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 appréciation globale et objective des signes pris dans leur ensemble, que ceux-ci ont en commun le sigle O2; qu'ils diffèrent par la présence du terme CITY au sein du signe contesté ;

Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet il n'est pas contesté que le sigle O2 apparaît distinctif au regard des produits et services en cause au sein du signe contesté comme dans la marque antérieure ;

Qu'en outre, le sigle O2, constitutif de la marque antérieure, constitue l'élément dominant du signe contesté en raison de sa position d'attaque ainsi que du caractère peu distinctif du terme CITY qui le suit, ce dernier évoquant la caractéristique de produits et services distribués ou rendus en ville ou encore spécifiquement destinés à la ville.

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, dont il apparaît comme une déclinaison.

CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ;

Qu'en conséquence, le signe alphanumérique O2CITY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur marque communautaire alphanumérique O2.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement,

la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; extincteurs ; détecteurs ; cartes à mémoire ou microprocesseurs ; avertisseurs acoustiques ; instruments d'alarme ; antennes ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ; avertisseurs d'incendie ; baladeurs ; balises lumineuses; casques et vêtements de protection ; clignotants (signaux lumineux) ; compte-tours ; compteurs ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; densimètres ; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; avertisseurs électriques contre le vol ; appareils pour l'enregistrements de temps et des distances ; niveaux d'essence ; feux de signalisation ; jauges ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord) ; mains libres pour téléphones ; mesureurs de pression ; mesureurs de pression ; appareils de radio pour véhicules ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ; téléphones portables ; appareils de téléguidage ; thermostats pour véhicules. Appareils de locomotion par terre ; véhicules ; véhicules électriques ; voitures à propulsion hybride thermique et électrique ; Assurances ; informations en matière d'assurances ; affaires financières ; informations en matières financières ; services de financement, crédit-bail ; financement de véhicules automobiles ; Location de véhicules ; location de véhicules automobiles ; location de véhicules automobiles électriques ; assistance en cas de pannes (remorquage) ; transport en automobiles ; entreposage et stockage de véhicules automobiles ».

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

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste