

INPI, 26 août 2019, 2019-1023

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2019-1023

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : Ecolog Integrated Service Solutions ; Ecolub io

Numéros d'enregistrement : 13346143 ; 4507561

Parties : ECOLOG DEUTSCHLAND GMBH (Allemagne) / 4!

Texte

OPP 19-1023 / GB

Courbevoie, le 26 août 2019

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

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 n° 2014-142 bis modifiée 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 4 ! (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 décembre 2018 la demande d'enregistrement n° 18 4 507 561 portant sur le signe verbal ECOLUB IO.

Le 4 mars 2019, la société ECOLOG DEUTSCHLAND GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque mixte de l'Union européenne € ECOLOG INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS déposée le 30 septembre 2014 et enregistrée sous le n°13 346 143.

A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition, la société ECOLOG DEUTSCHLAND GMBH fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 12 mars 2019 sous le n° 19-1023. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 27 mai 2019.

Le 18 juillet 2019, l'Institut a notifié à la société déposante une notification d'irrégularités matérielles, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 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) ; 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 ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité; Gestion des affaires commerciales; Services de marketing; Services de recherches et d'analyses de marché; Étude, organisation, gestion, courtage et réalisation de foires, expositions et présentations à des fins publicitaires; Collecte et compilation de données dans des banques de données; Collecte d'informations, textes, dessins, images et données par des réseaux de télécommunication; Enquête d'opinion; Administration et conseils commerciaux; Services de consultation professionnelle d'affaires, commerciale, organisationnelle en matière de techniques d'information et de communication; Travaux de bureau; Établissement de statistiques; Audits d'entreprises [analyses commerciales]; Conseil en gestion du personnel; Agences de travail temporaire; Médiation d'affaires commerciales pour le compte de tiers; Location de temps de publicité auprès de moyens de communication; Location de surfaces publicitaires sur des véhicules et des engins de transport; Construction; Réparations et travaux d'installation dans les domaines de la construction, Construction souterraine, Constructions de génie civil, Urbanisme,

Constructions hydrauliques, Ingénierie en matière géotechnique; Construction de l'infrastructure des techniques d'information et de communication pour des bâtiments (comprises dans la classe 37); télécommunications, en particulier fourniture et mise à disposition ainsi qu'exploitation de réseaux de télécommunications et fourniture technique d'accès à l'internet; Transmission en ligne de nouvelles et d'informations de tous types; Fourniture d'accès à et transmission d'informations, textes, dessins, images et données sur des réseaux de télécommunication; Location d'équipement de télécommunication; Location de temps d'accès à une base de données. Transport; Transport de marchandises par véhicule, train, bateau, avion, moto, scooter et vélo; Transport de bagages, entreposage de bagages et portage de bagages; Location et affrètement de véhicules automobiles, mobile homes, voies ferrées, bateaux, aéronefs, motocyclettes, trottinettes à moteur, bicyclettes ainsi qu'équipements auxiliaires pour le transport et/ou des espaces de parcage, de rangement et de garage s'y rapportant, y compris conteneurs de sécurité, conteneurs d'entreposage intermédiaire, conteneurs pour produits dangereux, conteneurs; Fourniture de renseignements en matière de transport et de circulation routière; Emballage et entreposage de marchandises; Contrôles des marchandises, des véhicules et des documents d'accompagnement en rapport avec l'importation/l'exportation de marchandises et leur transport; Planification, organisation, courtage et conduite de services de transport; Planification, organisation, aménagement, courtage et conduite de voyages; éducation, enseignement et formation; Productions radiophoniques, télévisées, vidéo et cinématographiques; Location de livres, périodiques, journaux; Publication et édition de livres, périodiques, journaux et autres publications, également sous forme électronique non téléchargeable via des banques de données et des services en ligne; services de photographie ; Création, adaptation, entretien et location de programmes de traitement de données et de télécommunication; maintenance et mise en oeuvre des logiciels adaptés; Traitement et mise à jour de données, logiciels et informations par le biais de services assistés par ordinateur sur le lieu de vente (compris dans la classe 42); Services d'un architecte, d'un physicien, d'un chimiste, d'un architecte d'intérieur, d'un paysagiste, d'un topographe, d'un ingénieur et d'un designer ». CONSIDERANT que les « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 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) ; 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 ; agence 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 ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que les « machine à calculer ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques » de la demande d'enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « maintenance et mise en œuvre de logiciels adaptés ; traitement et mise à jour de données, logiciels et informations par le biais de services assistés par ordinateur sur le lieu de vente (compris dans la classe 42) services d'un ingénieur » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas destinés à la mise en œuvre des seconds, lesquels n'ont pas recours aux premiers pour leur mise en œuvre ;

Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de services rendus par un intermédiaire destinés à faciliter le rapprochement de l'offre et de la demande par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires ne relèvent pas de la catégorie générale du service de « médiation d'affaires commerciales pour le compte de tiers » de la marque antérieure qui désignent des prestations permettant de résoudre un conflit ;

Qu'ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ;

Que répondant à des besoins distincts, ils ne sont rendus par les mêmes prestataires (sociétés de courtage pour les premiers/médiateurs pour les seconds) ;

Qu'ainsi, ces services ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services d'« audits en matière d'énergie ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l'information » de la demande d'enregistrement, qui visent à fournir une expertise et une analyse détaillée en matière d'énergie, la mise à disposition de connaissances dans le domaine de l'élaboration et du développement d'équipements informatiques et la mise à disposition de connaissances portant sur la mise en œuvre de logiciels, de réseaux de télécommunications et la gestion opérationnelle d'un ou plusieurs matériels multimédia ne relèvent pas des catégories générales que des « services d'un ingénieur ; services d'un physicien, d'un chimiste, d'un topographe ; conseils techniques et expertises techniques » de la marque antérieure, qui recouvrent respectivement l'ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d'avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce ...), des services de recherches réalisées par des scientifiques et des chimistes, des services de cartographie ainsi que la mise à disposition de connaissances particulières et évaluations dans le domaine technique ;

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

Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ; que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont assurés par les mêmes prestataires (experts spécialisés dans le domaine énergétique et sociétés de conseils spécialisés dans le domaine du matériel informatique et des technologies de l'information pour les uns, ingénieurs, scientifiques, chimistes, topographes pour les autres) ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service d' « authentification d'œuvres d'art » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations ayant pour objet de définir l'origine et l'identité d'œuvres d'art ne relèvent pas de la catégorie générale des « services d'un architecte, d'un architecte intérieur, d'un paysagiste et d'un designer » de la marque antérieure qui désignent des prestations de conception d'édifices permanents et de décoration d'intérieur, de services de conception de jardins, espaces verts et parcs ainsi que la création d'objets fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d'une production industrielle ;

Que ces services ne sont donc pas identiques.

CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, 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 contestée porte sur le signe verbal ECOLUB IO présenté en lettres majuscules et minuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe € ECOLOG INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS reproduit ci-dessous :

Que cette marque a été enregistrée en couleurs ;

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

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux précédés un logo au fond rouge et à l'intérieur duquel figure la lettre E stylisée ; Que ces deux dénominations ont en commun la séquence ECOL-

Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes, tant ces derniers produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente ;

Qu'en effet, visuellement, les dénominations ECOLUB du signe contesté et ECOLOG de la marque antérieure se distinguent par leurs lettres finales -UB et -OG, qui ne sauraient se confondre et leur donnant ainsi une physionomie distincte et une sonorité très différente ;

Que dès lors ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les deux signes « ne diffèrent que par les deux dernières lettres, ce qui n'a qu'un impact tout à fait négligeable » ;

Qu'en outre, pris dans leur ensemble, les deux signes en présence diffèrent par leur présentation ; qu'en effet, le signe contesté comporte deux éléments verbaux représentés en lettres d'imprimerie minuscules, seule la lettre E en attaque étant en majuscules et le second étant composé de seulement deux lettres tandis que la marque antérieure se compose de quatre éléments verbaux précédés d'un logo au fond rouge et à l'intérieur duquel figure la lettre E stylisée ;

Que phonétiquement, les deux signes possèdent des rythmes différents conduisant à des sonorités finales très distincts, le signe contesté se terminant par les lettres IO et la marque antérieure par le terme SOLUTIONS ;

Qu'en outre, si comme le souligne la société opposante, le terme io pourra être compris comme l'extension du nom de domaine « .io », il n'en demeure pas moins qu'il participe à l'impression d'ensemble du signe contesté ;

Que les deux signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion ;

Qu'en outre, le préfixe ECO, commun aux deux signes, constitue une abréviation usuelle des termes Ecologie ou économique et n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté ECOLUB IO ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ECOLOG INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS.

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

Qu'ainsi, le signe verbal contesté ECOLUB IO peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque mixte ECOLOG INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article unique: L'opposition est rejetée.

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

Géraldine B Juriste