

INPI, 27 décembre 2005, 05-1814

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 05-1814

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : LA CITY ; CITYZEN CAFE

Classification pour les marques : 38

Numéros d'enregistrement : 99810009 ; 3348672

Parties : LA CITY / M ANNE

Texte

OPP 05-1814 / MAS

27/12/2005

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, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 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 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Anne M a déposé, le 14 mars 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 348 672, portant sur le signe complexe CITY ZEN CAFE.

Le 8 juin 2005, l'Institut a notifié à la déposante un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.

Le 29 juin 2005, la société LA CITY (société à responsabilité limitée), représentée par Monsieur Jacques D, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet DEGRET, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA CITY, déposée le 31 août 1999 et enregistrée sous le n° 99 810 009.

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, objets de l'opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sont identiques, les "vêtements, location d'espaces publicitaires ; émissions télévisées, montage de bandes vidéo" qui se retrouvent dans les deux libellés en présence.

Sont respectivement identiques, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :

- les "services de restauration" et le service de "restauration (alimentation)" ;
- le service de "production de films sur bandes vidéos" et le service de "production de films et de bandes vidéo" ;
- le service de "diffusion d'annonces publicitaires" et le service de "publicité".

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune de l'élément CITY qui présente un caractère distinctif et dominant dans les signes en cause, dont il résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

La société opposante ajoute que les produits et services en cause étant identiques, le risque de confusion entre les signes doit être apprécié d'autant plus largement.

En outre, la marque antérieure présentant un caractère notoire, le risque de confusion entre les signes est aggravé. A l'appui de son argumentation, la société opposante cite et fournit une décision de justice.

L'opposition a été présentée à la déposante le 6 juillet 2005 sous le n° 05-1814. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 27 juillet 2005, avec la mention "non réclamé".

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, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Location d'espaces publicitaires et diffusion d'annonces publicitaires. Emissions télévisées. Production de films sur bandes vidéos et montage de bandes vidéo. Services de restauration (alimentation). Vêtements" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Vêtements ; publicité ; location d'espaces publicitaires ; émissions télévisées ; montage de bandes vidéo ; production de films et de bandes vidéo ; restauration (alimentation)".

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits et services qui apparaissent identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CITYZEN CAFE ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LA CITY présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

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 celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le signe contesté comporte deux termes présentés de façon particulière ; que la marque antérieure se compose quant à elle de deux termes ;

Que ces signes ont en commun l'élément CITY, dont il n'est pas contesté qu'il présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause ;

Que si, au sein de la marque antérieure, le terme CITY apparaît prépondérant, il n'en va pas de même au sein du signe contesté, malgré sa position d'attaque ;

Qu'en effet, au sein de ce signe, l'élément CITY se trouve étroitement associé au suffixe ZEN pour former la dénomination CITYZEN dont la perception est nécessairement globale ;

Qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présentation atypique et la calligraphie des caractères ne mettent pas en exergue l'élément CITY par rapport aux autres éléments du signe contesté, chacune des lettres de la dénomination CITYZEN adoptant une stylisation propre ; qu'en outre, l'alternance de lettres majuscules et de lettres minuscules au sein de cette dénomination contribue à ce que cet élément forme avec l'élément ZEN un ensemble au sein duquel l'élément CITY se trouve fondu ;

Que par ailleurs, visuellement, ces signes se différencient par leurs longueur et présentation, le signe contesté étant composé de deux termes totalisant onze lettres, présentés sur deux lignes distinctes dans une calligraphie très particulière, tandis que la marque antérieure est composée de deux termes totalisant six lettres et sans présentation particulière, les termes CAFE et LA étant fort différents ;

Que, phonétiquement, les deux signes se distinguent radicalement par leur rythme et par leurs sonorités.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté CITYZEN CAFE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure LA CITY et notamment ne risque pas d'en être perçu comme une déclinaison.

CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services désignés ;

Que 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 ou services en cause ;

Que toutefois, en l'espèce, l'identité des produits et services en présence n'est pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, contrairement à ce que soutient la société opposante, les marques en cause ne présentant pas un caractère de similitude tel que le public soit fondé à croire que les produits et services de la demande d'enregistrement, proposés sous la marque CITYZEN CAFE, et les mêmes produits et services de la marque antérieure proposés sous la marque LA CITY, proviennent de la même entreprise ;

Que de plus, sont sans incidence les arguments de la société opposante tirés de la notoriété de la marque LA CITY, dès lors que cette notoriété pour certains des produits invoqués à l'appui de la présente opposition ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence tant les différences d'ensemble précédemment relevées sont importantes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce malgré l'identité des produits et services en présence ;

Que le signe complexe contesté CITYZEN CAFE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA CITY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 05-1814 est rejetée.

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

Marie-Anne CHASSAING, juriste