

INPI, 14 octobre 2004, 04-1210

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 04-1210

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : MARK ATTITUDE ; MARQUES ATTITUDES

Classification pour les marques : 41

Numéros d'enregistrement : 3030189 ; 3267502

Parties : FEES / SANOFI-SYNTHELABO SOCIETE ANONYME

Texte

OPP 04-1210 14/10/04

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. 717-3, R. 717-5 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 procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SANOFI-SYNTHELABO (société anonyme) a déposé, le 14 janvier 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 267 502 portant sur le signe complexe MARQUES ATTITUDES.

Le 19 avril 2004, la société FEES (société à responsabilité limitée), représentée par Monsieur

Franck SOUTOUL, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet INLEX CONSEIL a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MARK ATTITUDE, déposée le 24 mai 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 030 189, dont elle indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété. 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 pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.

Sont identiques, les "produits de l'imprimerie, publicité, télécommunications, communications radiophoniques, téléphoniques, communications par ordinateurs, communications télé-informatiques, communications électroniques", qui figurent dans les mêmes termes, ou en termes proches dans le libellé des deux marques en présence.

Sont respectivement identiques, ou à tout le moins similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :

- les "imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, brochures, livres" et les "produits de l'imprimerie" ;

- le service de "gestion des affaires commerciales" et les services d'"... aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales... ; services de conseils et d'informations commerciales" ;

- les services de "transmission de messages et d'images assistée par ordinateur" et les "... services de transmission de données... ; ...services de transmission d'informations par voie télématique..." ;

- les services de "transmission d'informations de nature pharmaceutique ou médicale par tous moyens y compris Internet ; transmission d'informations à destination de tous les partenaires de la santé" et les services de "transmission de données ; services de transmission d'informations par voie télématique" ;

- les services de "consultations en matière de pharmacie et de santé" et les services de "... consultations professionnelles...".

Sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :

- les services d'"éducation, formation, formation dans le domaine pharmaceutique et médical" et les services de "... transfert de savoir-faire..." ;

- les services d'"organisation et conduite de conférences, congrès et séminaires" et les services d'"organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité".

Sont respectivement similaires, par complémentarité, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :

- les services d'"éducation, formation, formation dans le domaine pharmaceutique et médical" et les services de "matériel d'instruction ou d'enseignement" ;- les services d'"édition de revues, livres, guides de bases de données dans le domaine médical" et les "produits de l'imprimerie, articles pour reliures, papeterie".

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.

L'opposition a été notifiée le 26 avril 2004 à la société déposante sous le numéro 04-1210. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc 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 : "Produits de l'imprimerie ; imprimés ; journaux ; magazines ; revues ; périodiques ; brochures ; livres. Publicité ; gestion des affaires commerciales. Télécommunications ; communications radiophoniques, électroniques, téléphoniques, informatiques et télé-informatiques ; communications par ordinateurs y compris Internet ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission d'informations de nature pharmaceutique ou médicale par tous moyens y compris Internet. Transmission d'informations à destination de tous les partenaires de la santé. Education ; formation, formation dans le domaine pharmaceutique et médical ; organisation et conduite de conférences, congrès et séminaires ; édition de revues, livres, guides de bases de données dans le domaine médical. Consultations en matière de pharmacie et de santé" ;

Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a notamment visé comme servant de base à l'opposition, les services d'"aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales", les services de "transmission de données", les services de "transmission d'informations par voie télématique", les services de "consultations professionnelles" et les services de "transfert (mise à disposition) de savoir-faire", qui ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure, mais sous les formulations respectives suivantes : "services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales", les "services de transmission de données, en particulier de transmission de paquet, expédition, transmission de documents informatisés, services de courrier électronique", les "services de transmission d'informations par voie télématique en vue d'obtenir

des informations contenues dans des banques de données et banques d'images", les services de "consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires" et les "services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir faire" ;

Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; service de publicité ; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; services de conseils et d'informations commerciales ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; services de télécommunications ; services de communications radiophoniques, téléphoniques ainsi que par tous moyens de téléinformatiques en particulier sur équipements électroniques ; services de transmission de données, en particulier de transmission de paquet, expédition, transmission de documents informatisés, services de courrier électronique ; communication par terminaux d'ordinateurs ; services de transmission d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d'images ; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir faire".

CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

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

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

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

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque 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 les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur un ensemble verbal de deux termes, un élément figuratif et des couleurs, alors que la marque antérieure porte sur un signe verbal de deux termes, à l'exclusion de tout autre élément.

CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et

intellectuelles prépondérantes entre l'ensemble verbal MARQUES ATTITUDES, qui présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en tant que seul élément verbal, et l'élément verbal MARK A, constitutif de la marque antérieure (même structure associant l'élément verbal MARQUES/MARK au terme ATTITUDE (S), prononciation strictement identique et même évocation), dont il résulte un risque de confusion entre les signes;

Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que la similitude des signes, conjuguée à l'identité et à la similarité des produits et services en cause, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur des produits et services concernés.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté MARQUES ATTITUDES ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MARK ATTITUDE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 04-1210 reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; imprimés ; journaux ; magazines ; revues ; périodiques ; brochures ; livres. Publicité ; gestion des affaires commerciales. Télécommunications ; communications radiophoniques, électroniques, téléphoniques, informatiques et télé-informatiques ; communications par ordinateurs y compris Internet ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission d'informations de nature pharmaceutique ou médicale par tous moyens y compris Internet. Transmission d'informations à destination de tous les partenaires de la santé. Education ; formation, formation dans le domaine pharmaceutique et médical ; organisation et conduite de conférences, congrès et séminaires ; édition de revues, livres, guides de bases de données dans le domaine médical. Consultations en matière de pharmacie et de santé".

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 267 502 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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

Christine B Juriste