

INPI, 10 août 2017, 2017-0663

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2017-0663

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : LES AUBAINES ; AUBAINE OFFRES EPHEMERES

Numéros d'enregistrement : 1232337 ; 4318544

Parties : LA REDOUTE / Aubaine VDC

Texte

OPP 17-0663 JLJ

Le 9 août 2017

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, L713-2, L713-3, 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 modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 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 15 avril 2016 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 AUBAINE VDC (société par actions simplifiée) a déposé le 30 novembre 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 318 544, portant sur le signe verbal AUBAINE OFFRES EPHEMERES.

Ce signe est notamment destiné à distinguer 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 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 ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ».

Le 16 février 2017, la société LA REDOUTE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LES AUBAINES renouvelée en dernier par déclaration du 8 décembre 2013 sous le n°1232337 et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques sous le n°628146.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants: « publicité et affaires ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 mars 2017, sous le n°17-0663 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a notamment invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Cette invitation a été notifiée par l'Institut à la société opposante le 2 juin 2017 et des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.

Le 23 juin 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le 21 juillet 2017 la société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations en réponse.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services la marque antérieure invoqués.

Sur la comparaison des signesLa demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, inscrit au Registre national des marques.

Dans ses observations après projet, la société déposante conteste les comparaisons des services et des signes réalisées par l'Institut.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Publicité pour les tiers ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) pour les tiers; 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 pour les tiers; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité pour les tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique pour les tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication pour les tiers ; publication de textes publicitaires pour les tiers ; location d'espaces publicitaires pour les tiers ; diffusion d'annonces publicitaires pour les tiers» ;

Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité et affaires ».

CONSIDERANT que force est de constater que les services de « Publicité pour les tiers ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) pour les tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité pour les tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique pour les tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication pour les tiers ; publication de textes publicitaires pour les tiers ; location d'espaces publicitaires pour les tiers ; diffusion d'annonces publicitaires pour les tiers» de la demande d'enregistrement relèvent de la catégorie générale des services de « publicité » de la marque antérieure, qui

regroupent l'ensemble des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ;

Que contrairement à ce que soutient la société déposante, au regard de leur libellé, il n'apparaît pas que les services précités de la demande d'enregistrement soient à entendre comme des services ayant pour vocation à « ...inciter à utiliser [une] plateforme de mise en relation... » ; Qu'à cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison des services doit s'effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties ;

Qu'en outre, les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail pour les tiers; optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d'enregistrement s'entendent respectivement de prestations de présentation sur les lieux de vente ayant pour objet de présenter des produits et services au public afin d'inciter à les acheter et à faire connaître une marque et de prestations à caractère publicitaire et commercial rendues par des experts en référencement naturel de sites Internet et des agences de publicité ;

Que contrairement à ce que soutient la société déposante, ces services partagent les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Que ces services sont susceptibles d'être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des experts en marketing, en référencement naturel de sites Internet et des agences de publicité ;

Que sont sans incidence les décisions de l'Institut invoquées par la société déposante en ce qui concerne la comparaison des services dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce ;

Qu'enfin est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel les services de « publicité » de la marque antérieure constituerait un libellé « trop large » et de permettrait pas de « définir précisément le type de services fournis » et qu'ainsi l'opposition devrait être rejetée ;

Qu'en effet, les services précités de la marque antérieure, tels que précédemment définis, apparaissent suffisamment précis pour permettre à toute personne d'en délimiter de façon immédiate, certaine et constante le contenu et ainsi procéder à leur comparaison avec les services de la marque antérieure ;

Qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens d'identité invoqués par la société opposante dès lors que l'identité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure a été constatée.

CONSIDERANT en revanche les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement, n'apparaissent pas, à l'évidence, identiques aux services de « publicité » de la marque antérieure ;

Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi.

CONSIDERANT enfin que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement, ne peuvent être comparés aux services d' « affaires » de la marque antérieure puisque cette catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des services dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination.

CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont en partie identiques à certains services de la marque antérieure invoqués.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AUBAINE OFFRES EPHEMERES, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LES AUBAINES, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites 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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux ; que la marque antérieure est, quant à elle, composée de deux éléments verbaux ;

Que ces signes ont en commun le terme AUBAINE(S), placé en position d'attaque dans le signe contesté et en seconde position dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence de la lettre S à la fin de l'élément AUBAINES de la marque antérieure constitue une différence insignifiante qui n'est pas susceptible de retenir l'attention du consommateur dès lors qu'elle n'indique que le pluriel du terme AUBAINE et qu'elle n'a aucune incidence phonétique ;

Qu'ainsi que le souligne la société déposante, ils diffèrent par la présence de l'ensemble verbal OFFRES EPHEMERES dans le signe contesté et du terme LES dans la marque antérieure ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

Qu'en effet, si, comme le souligne la société déposante, le terme commun AUBAINE apparaît évocateur au regard des services en cause en ce qu'il s'entend d'un « profit inattendu, un avantage inespéré » et peut renvoyer à une « bonne affaire », il n'en demeure pas moins que ce terme n'apparaît pas dépourvu de tout caractère distinctif au regard des services en cause dès lors qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en indique une caractéristique précise et concrète ;

Qu'au sein du signe contesté, le terme AUBAINE présente un caractère dominant en raison de sa position d'attaque et du fait que l'ensemble verbal OFFRES EPHEMERES renvoie directement à l'objet des services en cause reconnus identiques, à savoir d'être des offres commerciales limitées dans le temps ;

Que l'ensemble verbal OFFRES EPHEMERES du signe contesté n'apparaît ainsi pas de nature à retenir l'attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société déposante ;

Que de même, le terme AUBAINES apparaît essentiel au sein de la marque antérieure dès lors que le terme LES, simple article défini qui se rapporte au terme qui le suit, n'apparaît pas de nature à retenir l'attention du consommateur ;

Qu'ainsi les différences invoquées par la société déposante tenant à la présence, au sein du signe contesté, de l'ensemble OFFRES EPHEMERES, et, dans la marque antérieure du terme LES ne sont pas de nature à écarter le risque d'association entre les signes en présence, le consommateur étant au contraire susceptible de croire que le signe contesté constitue la déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services dont l'offre est limitée dans le temps ;

Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les marques en cause.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté AUBAINE OFFRES EPHEMERES constitue l'imitation de la marque antérieure verbale invoquée LES AUBAINES ;

Que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tirés d'une décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition dès lors que celle-ci, a été rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté AUBAINE OFFRES EPHEMERES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbal LES AUBAINES.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité pour les tiers ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail pour les tiers; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité pour les tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique pour les tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication pour les tiers ; publication de textes publicitaires pour les tiers ; location d'espaces publicitaires pour les tiers ; diffusion d'annonces publicitaires pour les tiers».

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

Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle