

INPI, 27 mai 2019, 2018-4985

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, 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

Monsieur Yannick L a déposé le 15 septembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 483 214 portant sur le signe verbal TOUCHE PAS A MA BOITE.

Le 5 décembre 2018, la société H2O PRODUCTIONS (SASU) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe TOUCHE PAS A MON POSTE, déposée le 4 septembre 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 385 915.

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 H2O PRODUCTIONS fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains produits et 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. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également la notoriété de l'émission télévisée TOUCHE PAS A MON POSTE.

L'opposition a été notifiée au déposant le 12 décembre 2018, sous le n° 18-4985. Cette notification leur impartissait un délai au 25 février 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

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 services suivants : « Publicité ; 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 ; 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 ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; formation » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « journaux ; Agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion et distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). publicité télévisée. location d'espaces publicitaires ; courrier publicitaire ; location de matériel publicitaire ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité radiophonique. abonnements à un réseau de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; formation ».

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TOUCHE PAS A MA BOITE, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe TOUCHE PAS A MON POSTE, reproduit ci-dessous :

Que ce signe a été déposé 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 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 produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de cinq éléments verbaux et, la marque antérieure, de cinq éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs ;

Que visuellement et phonétiquement, les signes en présence sont pareillement composés de cinq éléments verbaux dont trois identiques et placés dans le même ordre, à savoir TOUCHE PAS A ;

Qu'intellectuellement, ces signes consistent pareillement en une expression familière TOUCHE PAS A, signifiant l'interdiction de toucher, associée à un terme, objet de cette action (BOITE / POSTE) ;

Qu'enfin, la présence d'éléments figuratifs et de la couleur dans la marque antérieure n'altèrent pas le caractère prépondérant ni la perception immédiate des termes TOUCHE PAS A MON POSTE ;

Qu'il en résulte un risque d'association dans l'esprit du public, le consommateur étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ;

CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté TOUCHE PAS A MA BOITE constitue l'imitation de la marque complexe antérieure TOUCHE PAS A MON POSTE.

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

Que le signe verbal contesté TOUCHE PAS A MA BOITE ne peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure TOUCHE PAS A MON POSTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

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

Elise BOUCHU, Juriste

INPI, 27 mai 2019, 2018-4986

27/05/2019

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, 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

Monsieur Yannick L a déposé le 15 septembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 483 214 portant sur le signe verbal TOUCHE PAS A MA BOITE.

Le 5 décembre 2018, la société H2O PRODUCTIONS (SASU) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale TOUCHE PAS A MA FAMILLE, déposée le 25 août 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 384 250.

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 H2O PRODUCTIONS fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains produits et 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. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également la notoriété de l'émission télévisée TOUCHE PAS A MON POSTE.

L'opposition a été notifiée au déposant le 12 décembre 2018, sous le n° 18-4986. Cette notification leur impartissait un délai au 25 février 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

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 services suivants : « Publicité ; 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 ; 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 ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; formation » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « journaux , Agence de publicité , diffusion d'annonces publicitaires , diffusion et distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), Publicité télévisée, Location d'espaces publicitaires , Courrier publicitaire , location de matériel publicitaire , publication de textes publicitaires , publicité radiophonique , publicité télévisée , publicité radiophonique, Abonnements à un réseau de télécommunication , émissions radiophoniques , émissions télévisées , formation ».

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TOUCHE PAS A MA BOITE, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal TOUCHE PAS A MA FAMILLE, reproduit ci- dessous :

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

produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, se compose de cinq éléments verbaux ;

Que visuellement et phonétiquement, les signes en présence sont pareillement composés de cinq éléments verbaux dont quatre identiques et placés dans le même ordre, à savoir TOUCHE PAS A MA ;

Qu'intellectuellement, ces signes consistent pareillement en une expression familière TOUCHE PAS A MA, signifiant l'interdiction de toucher, associée à un terme, objet de cette action (BOITE / FAMILLE) ;

Qu'il en résulte un risque d'association dans l'esprit du public, le consommateur étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ;

CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté TOUCHE PAS A MA BOITE constitue l'imitation de la marque verbale antérieure TOUCHE PAS A MA FAMILLE.

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

Que le signe verbal contesté TOUCHE PAS A MA BOITE ne peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure TOUCHE PAS A MA FAMILLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

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

Elise BOUCHU, Juriste