

INPI, 4 février 2020, 2019-3567

Parties : SNCF MOBILITES c/ Vincent V
19-3567 / ADR 4 février 2020

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 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 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 Vincent V a déposé le 20 mai 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 553 077 portant sur le signe verbal OUI NEWS.

Le 6 août 2019, la société SNCF MOBILITES, établissement public à caractère industriel et commercial, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe OUI.SNCF, déposée le 19 mai 2017 et enregistrée sous le n°17 4 362 930.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits services

Les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est la déclinaison. La société opposante invoque la « très forte connaissance par le public français » dont bénéficie la marque antérieure ainsi que « la très forte similarité existant entre les services visés » qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.

L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 8 août 2019 sous le n°19-3567. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 23 octobre 2019.

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 l'opposition porte sur les services suivants : « Agence de presse ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées » ;

Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie : y compris journaux ; divertissement radiophonique et/ou télévisé ».

CONSIDERANT que les services d' « Agence de presse ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, 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 OUI NEWS ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe OUI.SNCF, ci-dessous reproduit :

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 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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d'un point, de couleurs, d'une police d'écriture particulière et d'une présentation particulière.

CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme d'attaque OUI, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques, et intellectuelles prépondérantes ;

Que ces signes diffèrent par la présence du terme NEWS au sein du signe contesté et du terme SNCF au sein de la marque antérieure ;

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

Qu'il n'est pas contesté que le terme OUI est distinctif au regard des produits et services en cause ;

Que le terme OUI présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme SNCF, qui le suit, est fortement minimisé visuellement par sa présentation en petits caractères de couleur grise, et se comprend comme une simple signature servant à indiquer l'origine économique des produits et services en cause ;

Que le terme OUI présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme anglais NEWS, aisément traduisible par le consommateur français comme signifiant « nouvelles », est descriptif de la nature ou de la fonction des services en cause ;

Qu'ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d'association entre les deux signes ;

Que le signe verbal contesté OUI NEWS constitue donc l'imitation de la marque complexe antérieure OUI.SNCF.

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

Qu'ainsi, le signe verbal contesté OUI NEWS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure OUI.SNCF.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

Alice BEYENS, Juriste Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle