

PROJET DE 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 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AD SEPT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 août 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 594 324 portant sur le sig ne complexe VENDÔME IMMOBILIER.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer le service suivant : « *agence immobilière* ».

Le 19 novembre 2008, la société BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VENDÔME, déposée le 24 mai 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3 360 886.

Cet enregistrement porte notamment sur le service suivant : « *agence immobilière* ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 novembre 2008, et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

La société BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

La demande d'enregistrement désigne un service similaire à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

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

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe VENDÔME IMMOBILIER, ci-dessous reproduit :



Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination VENDÔME, présentée 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 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 de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme VENDÔME, distinctif au regard des services invoqués et déposés ;

Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait se contenter d'affirmer que le terme VENDÔME serait « ...devenu quelque peu générique dans le domaine de l'immobilier... » sans rapporter la moindre preuve à l'appui de son argumentation ;

Que ce terme VENDÔME, constitutif de la marque antérieure, est l'élément dominant du signe contesté, en raison de sa présentation en position d'attaque et caractères de grande taille, et dès lors que le terme IMMOBILIER, qui figure sur une ligne inférieure en bien plus petits caractères, est descriptif de l'objet du service en cause et lui est simplement juxtaposé ;

Qu'en outre, la présence d'un élément figuratif de relative petite taille et de couleurs ne fait pas perdre au terme VENDÔME du signe contesté son caractère immédiatement perceptible et prépondérant ;

Qu'ainsi, les différences visuelles entre ces signes relevées par la société déposante ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre eux, dès lors qu'ils restent dominés par le même terme VENDÔME ;

Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre ces signes.

CONSIDERANT que le signe contesté VENDÔME IMMOBILIER constitue donc l'imitation de la marque antérieure VENDÔME, dont il peut apparaître comme une déclinaison.

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur le service suivant : « *agence immobilière* » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les services suivants : « *affaires financières, crédit, investissement de capitaux* ».

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 similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence, et inversement ;

Qu'ainsi, le risque de confusion entre les produits et les services est d'autant plus élevé que les signes en présence sont proches.

CONSIDERANT qu'il est vrai que le service d'« *agence immobilière* » de la demande d'enregistrement, qui consiste à permettre la conclusion de transactions immobilières et est accompli par des agences immobilières, ne présente pas la même nature que les services d'« *affaires financières, crédit, investissement de capitaux* » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations financières, proposées par des établissements financiers ;

Que toutefois, comme le démontre la société opposante, il existe une tendance à la diversification des entreprises bancaires dans le domaine immobilier : « ...nombre d'opérations de rapprochement entre les secteurs bancaire et immobilier... » ont eu lieu depuis quelques années, les banques souhaitant « ...investir l'intégralité de la filière immobilière, de l'octroi de crédit aux transactions proprement dites... » (Les Echos, 27 février 2007) ; qu'ainsi la Caisse d'épargne a pris le contrôle de la société NEXITY, premier groupe d'immobilier en France ;

Qu'en outre, les services en cause sont étroitement liées en ce que les agences immobilières proposent souvent à leurs clients un prêt immobilier pour financer l'acquisition du bien, un achat immobilier étant le plus souvent financé par un emprunt ;

Qu'enfin, le risque de confusion sur l'origine de ces services est d'autant plus important que les deux signes présentent une très grande proximité tenant à leur élément distinctif et dominant VENDÔME ;

Que ces services sont donc susceptibles d'être attribués à la même origine par les consommateurs concernés.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne un service similaire aux services invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité des services en présence 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 public concerné ;

Que le signe complexe contesté VENDÔME IMMOBILIER ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner le service similaire précité, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VENDÔME.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition n°08-4037 est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement n°08 3 594 324 est rejetée.

Murielle SITBON, Juriste

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

**Jean-Yves CAILLIEZ
Chef de groupe**