

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

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 modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Sylvie P et Monsieur Henri P ont déposé, le 2 juillet 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 586 385 portant sur le signe complexe HELLO !.

Le 8 octobre 2008, la société HOLA SA (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe HELLO !, déposée le 5 février 1999 et enregistrée sous le n° 001 067 255.

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 identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée aux co-déposants le 14 octobre 2008, sous le numéro 08-3590. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Par courrier reçu à l'Institut le 16 décembre 2008, les co-déposants ont fait état de leur volonté de retirer partiellement la demande d'enregistrement sans toutefois formaliser ce retrait.

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 : « *appareils et instruments cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; distribution de journaux ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition* ».

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « *Bandes vidéo. Revues et publications périodiques. Services d'édition* ».

CONSIDERANT que les « *supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ou optiques ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition* » de la demande d'enregistrement apparaissent identique ou similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les co-déposants.

CONSIDERANT en revanche que les « *appareils et instruments cinématographiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision* » de la demande d'enregistrement s'entendent de l'ensemble du matériel cinématographique, de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d'enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, la duplication, le codage et le décodage, la modification et l'exploitation du son ou des images et de dispositifs principalement informatiques permettant d'acquérir de stocker, de manipuler, d'afficher et de diffuser des données et de prestations de mise à disposition de films et enregistrement sonores ou d'appareils permettant de visionnage ou d'écoute ;

Que les « *bandes vidéo* » de la marque antérieure s'entendent de supports, à savoir des bandes principalement magnétiques d'enregistrement des signaux d'images et de sons ;

Que ces produits et services n'ont manifestement pas les mêmes nature (instruments et dispositifs de traitement de données, prestations de location / supports d'enregistrement), fonction (traitement des données, permettre le visionnage ou l'écoute de données / stocker des vidéos) ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la marque antérieure ne nécessitent pas le recours systématique aux produits de la demande d'enregistrement pour leur prestation ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « *appareils et instruments d'enseignement* » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits et services identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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



Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe HELLO !, ci-dessous reproduit :



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 que les signes en présence ont en commun le terme HELLO, associé à un point d'exclamation, ces éléments étant distinctifs au regard des produits et services en présence ;

Que de même, ces éléments revêtent un caractère essentiel tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, en tant que seuls éléments verbaux, la présence d'un élément figuratif représentant un soleil humanisé souriant et de couleurs dans le signe contesté et celle d'un cartouche sombre dans la marque antérieure, n'étant pas de nature à leur faire perdre leur caractère immédiatement perceptible ;

Qu'il résulte de la présence commune de ces éléments une même impression d'ensemble.

CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté HELLO ! constitue l'imitation de la marque antérieure HELLO !.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et 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 public ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté HELLO ! ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe HELLO !.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 08-3590 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « *supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ou optiques ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; distribution de journaux ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition* ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 586 385 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Julie LEBAS, Juriste

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

**Christine B
Chef de groupe**