

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 KARAVEL (Société par actions simplifiée) a déposé, le 29 septembre 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 601 554, portant sur le signe verbal J'AIME LE SKI.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « *Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; 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) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; 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 ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par*

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; distribution de journaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; 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 ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».

Le 7 janvier 2009, la société BAYARD PRESSE (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale J'AIME..., renouvelée par déclaration du 29 janvier 2004 sous le n°4 518 582.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « *Appareils photographiques ; appareils pour la transmission du son ou des images ; Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons ; location de matériel publicitaire ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; télescription ; transmission de messages, télégrammes. Education ; institutions d'enseignement ; édition de livres, revues ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; divertissements, spectacles ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre ; distribution de journaux ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ».*

L'opposition a été notifiée le 14 janvier 2009 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

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

Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante a limité le libellé de la demande d'enregistrement.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et 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 procédure est le suivant : « *articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; 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 ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; activités sportives ; dressage d'animaux ; 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 ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » ;*

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants :
« Appareils photographiques ; appareils pour la transmission du son ou des images ; Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie; clichés ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télescription ; transmission de messages, télégrammes. Education; institutions d'enseignement; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; distribution de journaux; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ».

CONSIDERANT que les « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; 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 ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; activités sportives ; dressage d'animaux ; 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 ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « travaux de bureau » de la demande d'enregistrement contestée, désignant des prestations relatives à des tâches administratives et de secrétariat n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d'« aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseil, informations ou renseignements d'affaires » de la marque antérieure, ces services ayant trait à des activités dans les domaines commerciaux et financiers ;

Que le fait que ces prestations permettent à une entreprise d'optimiser son fonctionnement ne saurait suffire à considérer comme similaires les services précités ; qu'en effet, retenir un critère si large reviendrait à considérer comme similaire un grand nombre de services utiles au bon déroulement d'une entreprise ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal J'AIME LE SKI, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal J'AIME..., présenté 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 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 les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l'ensemble verbal J'AIME, distinctif au regard des produits et services en cause ;

Qu'en outre, l'ensemble verbal J'AIME, seul élément verbal de la marque antérieure, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de sa position en attaque et du caractère faiblement distinctif de l'élément verbal LE SKI qui l'accompagne, et qui est susceptible d'évoquer une caractéristique des produits et services concernés, à savoir leur objet ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même ensemble verbal.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté J'AIME LE SKI constitue donc l'imitation de la marque antérieure J'AIME....

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains 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 dans l'esprit du public ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté J'AIME LE SKI 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 verbale J'AIME....

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition n° 09-0148 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : *« articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; 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 ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; activités sportives ; dressage d'animaux ; 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 ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ».*

Article 2 : La demande d'enregistrement n°08 3 601 554 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Julie GOUTARD, Juriste

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

**Jean-Yves CAILLIEZ,
Chef de Groupe**