

Nanterre, le 11 mars 2009

Définitif le 16/04/2009

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, 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 procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AIR PARIS (société anonyme) a déposé, le 25 janvier 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 551 627, portant sur le signe verbal AIR PARIS.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : "*Publicité ; gestion des affaires commerciales ; agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de diffusion de publicité en ligne sur réseau informatique par voie électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; publication de textes publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion (administrative) de lieux d'expositions ; location d'espaces publicitaires ; services de compilations et études statistiques, sondage d'opinions ; planification, achat et négociation d'espaces publicitaires, location d'emplacements d'affichage publicitaire ; insertion d'annonces publicitaires dans tous médias, journaux, revues, périodiques, magazines, supports d'enregistrement audio, vidéo, informatiques ; services de relations publiques ; études de marché et analyses de marché ; services de recherche et d'information en matière de publicité et de marketing ; recherche et conseils dans le domaine des médias et des marchés ; services de création de marque ; services de consultation en stratégies de communication et de commercialisation sur l'Internet pour les tiers ; services de conseil en stratégie de marque ; services d'aide à la définition d'une politique de*

marque ; services de conseils en positionnement de marque pour des tiers ; services d'établissement de plans médias, services de démonstration de produits ; conseils en publicité, en communication interne, en communication externe et en mercatique ; recherches d'idées, de concepts et de slogans publicitaires pour le lancement de nouveaux produits pour le compte de tiers. Services de communication sur tous médias ; services de communication électronique (télécommunications), transmission d'informations par terminaux d'ordinateurs et par réseaux de communication mondiaux (Internet) ; transmission de publications en ligne. Formation ; divertissement ; activités culturelles ; montage de bande vidéo ; organisation de concours en matière de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de formation relatifs à la publicité, au marketing, aux relations publiques et aux communications en matière de positionnement de marque, de stratégie de marque ; production de films, de vidéos et d'enregistrements sonores, production de films publicitaires, production de matériel et d'annonces publicitaires ; organisation et conduite d'ateliers de formation, formation pratique dans le domaine de la publicité, de la stratégie de marque ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres, sous toutes les formes et sur tous les supports (autres qu'à buts publicitaires) ; services de photographie. Services de conception et de développement de sites Web pour des tiers ; services de conception graphique ; agence de stylisme industriel ; services de rédaction de textes publicitaires ; services photographiques ; services d'imprimerie ; services de studios d'art ; services de conception et de développement de produits publicitaires, services de conception et de développement de produits d'aide à la définition de stratégie de marque, services de conception et de développement de produits d'aide au positionnement de marque, ces services étant réalisés pour le compte de tiers ; conception d'emballages ; services d'information et de conseil dans les domaines précités ; services de conseils et d'information relatifs à l'utilisation de l'Internet et la conception de matériaux publicitaires à afficher sur l'Internet ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; étude de projets techniques ; développement de systèmes informatiques dans le domaine des arts graphiques ; analyse et étude d'informations collectées sur les opinions et comportements des consommateurs dans le cadre des études de marché et des études publicitaires ; services de création (élaboration) d'images virtuelles et interactives".

Le 30 avril 2008, la ville de PARIS (collectivité territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PARIS, déposée le 2 juin 2004 et enregistrée sous le n°04 3 295 151.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "publicité ; organisation d'opérations de parrainage pour la promotion et la publicité de produits et services de tiers ; promotion des ventes pour le compte des tiers ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; distribution de prospectus, d'échantillons ; location de matériel et d'espaces publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, en particulier pour l'organisation d'événements à caractère sportif, culturel ou promotionnel ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; sondage d'opinion ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications ; services de communication et de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; agences de presse et d'information ; communications par terminaux d'ordinateur ; informations en matière de télécommunications ; montage de bandes vidéo ; développement et tirage de photographies et de films. Formation ; activités sportives et culturelles ; édition de livres, de revues ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; édition de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informatiques ; divertissements ; production de spectacles, de films et de bandes vidéo ; location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; services de studios d'enregistrement ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour les spectacles ; services de reporters et de photographes ; filmage sur bandes vidéo ; services de dessinateurs d'arts graphiques et de mode. Estimations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits et services ; conception et

développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; concessions de licence de droits de propriété intellectuelle ; conception, mise en place et hébergement de sites sur Internet".

L'opposition a été présentée le 13 mai 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement.

Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.

La société déposante a, par la suite, présenté des observations en réponse à l'opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La VILLE DE PARIS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Dans l'acte d'opposition, la VILLE DE PARIS fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

A l'appui de son argumentation, elle invoque et fournit des décisions de justice. Elle invoque également la notoriété de la ville de Paris

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.

Elle ne présente en revanche aucune argumentation quant à la comparaison des services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : *"Publicité ; gestion des affaires commerciales ; agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de diffusion de publicité en ligne sur réseau informatique par voie électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; publication de textes publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion (administrative) de lieux d'expositions ; location d'espaces publicitaires ; services de compilations et études statistiques,*

sondage d'opinions ; planification de projets publicitaires, services liés à la vente au détail d'espaces publicitaires, services d'achat d'espaces publicitaires, location d'emplacements d'affichage publicitaire ; insertion d'annonces publicitaires dans tous médias, journaux, revues, périodiques, magazines, supports d'enregistrement audio, vidéo, informatiques ; services de relations publiques ; études de marché et analyses de marché ; services de recherche et d'information en matière de publicité et de marketing ; recherche et conseils dans le domaine des médias et des marchés ; services de création de marque ; services de consultation en stratégies de communication et de commercialisation sur l'Internet pour les tiers ; services de conseil en stratégie de marque ; services d'aide à la définition d'une politique de marque ; services de conseils en positionnement de marque pour des tiers ; services d'établissement de plans médias, services de démonstration de produits ; conseils en publicité, en communication interne, en communication externe et en mercatique ; recherches d'idées, de concepts et de slogans publicitaires pour le lancement de nouveaux produits pour le compte de tiers. Services de communication sur tous médias ; services de communication électronique (télécommunications), transmission d'informations par terminaux d'ordinateurs et par réseaux de communication mondiaux (Internet) ; transmission de publications en ligne. Formation ; divertissement ; activités culturelles ; montage de bande vidéo ; organisation de concours en matière de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de formation relatifs à la publicité, au marketing, aux relations publiques et aux communications en matière de positionnement de marque, de stratégie de marque ; production de films, de vidéos et d'enregistrements sonores, production de films publicitaires, production de matériel et d'annonces publicitaires ; organisation et conduite d'ateliers de formation, formation pratique dans le domaine de la publicité, de la stratégie de marque ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres, sous toutes les formes et sur tous les supports (autres qu'à buts publicitaires) ; services de photographie ; services de studios d'arts photographiques. Services de conception et de développement de sites Web pour des tiers ; services de conception graphique ; agence de stylisme industriel ; services de rédaction de textes publicitaires ; services photographiques ; services de studios d'arts graphiques ; services de conception et de développement de produits publicitaires, services de conception et de développement de produits d'aide à la définition de stratégie de marque, services de conception et de développement de produits d'aide au positionnement de marque, ces services étant réalisés pour le compte de tiers ; conception d'emballages ; services d'information et de conseil dans les domaines précités ; services de conseils et d'information relatifs à l'utilisation de l'Internet et la conception de matériaux publicitaires à afficher sur l'Internet ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; étude de projets techniques ; développement de systèmes informatiques dans le domaine des arts graphiques ; analyse et étude d'informations collectées sur les opinions et comportements des consommateurs dans le cadre des études de marché et des études publicitaires ; services de création (élaboration) d'images virtuelles et interactives".

Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les services "*d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma, et accessoires de décors de théâtre*", lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure mais sous la formulation suivante "*location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre* "

Qu'en conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "*publicité ; organisation d'opérations de parrainage pour la promotion et la publicité de produits et services de tiers ; promotion des ventes pour le compte des tiers ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; distribution de prospectus, d'échantillons ; location de matériel et d'espaces publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, en particulier pour l'organisation d'événements à caractère sportif, culturel ou promotionnel ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; sondage d'opinion ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications ; services de communication et de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; agences de presse et d'information ; communications par terminaux d'ordinateur ; informations en matière de télécommunications ; montage de bandes vidéo ; développement et tirage de photographies et de films. Formation ; activités sportives et culturelles ; édition de livres, de revues ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; édition de données informatiques destinées à être*

utilisées sur réseaux informatiques ; divertissements ; production de spectacles, de films et de bandes vidéo ; location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; services de studios d'enregistrement ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour les spectacles ; services de reporters et de photographes ; filmage sur bandes vidéo ; services de dessinateurs d'arts graphiques et de mode. Estimations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits et services ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; concessions de licence de droits de propriété intellectuelle ; conception, mise en place et hébergement de sites sur Internet".

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des services identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal AIR PARIS présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PARIS, ci-dessous représenté :



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 cause ont en commun le terme PARIS ;

Que toutefois, ce terme qui désigne le nom d'une ville bien connue, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, dès lors qu'il en désigne l'objet ou le lieu de prestation ;

Que dans le signe contesté, cette dénomination est associée au terme AIR qui, contrairement aux allégations de l'opposant, apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause, dès lors qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en désigne une caractéristique ; qu'à cet égard, rien ne permet de considérer que les services en cause peuvent avoir pour objet la qualité de l'air ;

Qu'en outre, en raison de sa position d'attaque et également de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie, cet élément apparaît tout autant perceptible que le terme PARIS ;

Que par conséquent, le terme PARIS n'est pas apte, à lui seul, à retenir l'attention du public au sein du signe contesté ;

Qu'en outre, ces signes produisent une impression d'ensemble différente ;

Qu'en effet, visuellement, les signes se différencient nettement par leur structure et leur longueur, le signe contesté totalisant deux termes, alors que la marque antérieure est constituée d'un seul élément verbal, superposé à un élément figuratif s'apparentant au dessin stylisé d'un navire à voiles du Moyen Âge, à savoir une nef ;

Qu'à cet égard, et contrairement aux assertions de l'opposant, il n'est pas démontré que l'élément figuratif de la marque antérieure ne sera pas retenu par le consommateur d'attention moyenne tant il est important par sa taille et caractérise la ville de PARIS en tant qu'entité administrative ;

Que phonétiquement, les deux signes se distinguent nettement tant par leur rythme que par leur sonorité d'attaque ;

Qu'il en résulte, une physionomie d'ensemble et une prononciation différentes entre les signes en cause ;

Qu'enfin, intellectuellement, l'évocation commune tenant à la présence du terme PARIS ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause.

CONSIDERANT que ne sauraient être pris en compte les arguments de l'opposant relatifs à l'existence de l'association parisienne AIRPARIF ainsi qu'aux différentes campagnes de communication par la ville de Paris en matière de qualité de l'air dont les intitulés associent le terme PARIS au terme AIR ou autre terme évocateur de l'air ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ses droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment de tout autre signe exploité par les parties.

CONSIDERANT que la société opposante invoque la « *connaissance très large en France* » de la marque antérieure ;

Qu'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure est connue par une partie significative du public concerné par les produits ou services ;

Que cependant, l'opposante n'a nullement démontré la connaissance de la marque complexe antérieure au regard des services en cause.

CONSIDERANT enfin que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions de justice, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce.

CONSIDERANT que le signe verbal AIR PARIS ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité et la similarité des services en cause ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté AIR PARIS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PARIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition n°08-1498 est rejetée.

Florence BRÈGE, Juriste

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

Jean-Yves CAILLIEZ
Chef de groupe