

Le 23/06/2008

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Nathalie C G, agissant pour le compte de la société «HERMES D» en cours de formation, a déposé le 18 septembre 2007 la demande d'enregistrement n° 07 3 525 565 portant sur le signe verbal HERMES DEVELOPPEMENT.

Le 20 décembre 2007, la société HERMES INTERNATIONAL (société en commandite par actions) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe HERMES, renouvelée par déclaration en date du 29 avril 1999 sous le numéro 1 558 350. La société opposante indique est devenu propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.

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 sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Elle invoque la notoriété de sa marque à l'appui de son argumentation.

L'opposition a été notifiée le 9 janvier 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement.

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 signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci-dessous :

Hermès Développement

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal présenté ci-dessous :

HERMÈS

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 ;

Que les signes ont en commun la dénomination HERMES, parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause ;

Que cette dénomination, constitutive de la marque antérieure, se retrouve dans le signe contesté dans lequel elle présente un caractère dominant ;

Qu'elle y est en effet mise en exergue par sa position d'attaque et s'y trouve accompagnée de la dénomination DEVELOPMENT, insusceptible de retenir l'attention du consommateur ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par la même dénomination HERMES.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté HERMES DEVELOPMENT constitue donc l'imitation de la marque antérieure HERMES, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur 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 ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; 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 ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; 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 ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art » ;*

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : *« Appareils et instruments, photographiques, cinématographiques, appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton. Papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux 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. Jeux, Publicité et affaires. 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. Assurances et finances. Banques. Emission de chèques de voyage et de lettre de crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds de commerces et d'immeubles). Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. Communications. Agences de presse et d'informations. Education et divertissement. Education. Institutions d'enseignement. Edition de livres, revues. Abonnements et distribution de journaux. Prêts de livres. Dressage d'animaux. Divertissements. Spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision. production de films. Agences pour artistes. Location de films d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement».

CONSIDERANT que les «*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 ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; 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 ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; 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 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 en ligne ; micro-édition*» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les «*boîtes en carton ou en papier ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques*» de la demande d'enregistrement ne sont manifestement pas identiques aux «*Papier, carton, imprimés, journaux et périodiques*» de la marque antérieure ;

Qu'en outre, ils ne possèdent pas de nature, fonction et destination commune ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine.

Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services de «*location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision*» demande d'enregistrement ne sont manifestement pas identiques aux «*Appareils et instruments, photographiques, cinématographiques, appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton. Jeux. Education et divertissement. Institutions*

d'enseignement. Edition de livres, revues. Abonnements et distribution de journaux. Prêts de livres. Dressage d'animaux. Spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision. production de films. Agences pour artistes. Location de films d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement» de la marque antérieure ;

Qu'en outre, ils ne possèdent pas de nature, fonction et destination commune ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT que les *«boîtes en carton ou en papier ; patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques»* de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux *«articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes)»* de la marque antérieure, puisque ces dernières catégories, en raison de leur imprécision, regroupent des produits dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination.

CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les *«objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en matières plastiques pour l'emballage ; travaux de bureau ; gestion de fichiers informatiques ; publication électronique et de périodiques en ligne ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art»* de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, 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 en outre, que la notoriété invoquée de la marque antérieure ne saurait être reconnue au regard des seules déclarations de la société opposante, dès lors qu'elle ne communique pas de pièces permettant de la reconnaître.

CONSIDERANT en conséquence que, la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;

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

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition numéro 07-4348 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur 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 ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; 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 ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; 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 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 en ligne ; micro-édition».*

Article 2: La demande d'enregistrement n° 07 3 525 565 est partiellement rejetée pour les produits et services précités.

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

Alexandre VAN PEL, juriste