

Le 15/09/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution en vigueur depuis le 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

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

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société XIAOMI (Incorporation, China) est titulaire de l'enregistrement international n°1 433 787 portant sur le signe verbal MI CLOUD et désignant la France.

Le 15 janvier 2019, la société APPLE INC. (Société de droit de l'Etat de Californie) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque de l'Union européenne ICLoud, déposée le 25 septembre 2015 sous le n° 14597736.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

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

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 1^{er} février 2019, sous le numéro 19-0210, pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une marque antérieure non encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à la publication de cet enregistrement.

La notification de la reprise de la procédure invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 15 juillet 2021.

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.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte notamment les produits et services suivants : « *Applications logicielles informatiques, téléchargeables ; appareils d'intercommunication ; baladeurs multimédias ; appareils photographiques ; écrans vidéo ; appareils de commande à distance ; instruments de mesurage ; capteurs ; puces [circuits intégrés] ; diapositives ; installations électriques de prévention contre le vol ; batteries électriques. Services de comptabilité ; services de recherche de parrainages ; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques. Transmission de messages ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services de fourniture d'accès à des bases de données ; mise à disposition de forums de discussion sur Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; services de transmission de vidéos à la demande ; services de diffusion de programmes de télévision payants ; diffusion de programmes de télévision. Télésurveillance de systèmes informatiques ; services de conception de logiciels informatiques ; services de stockage électronique de données ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; informatique en nuage ; logiciels en tant que services [SaaS] ; services d'hébergement de sites informatiques [sites Web] ; recherches techniques ; dessin industriel* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants :
 « Ordinateurs, moniteurs, affichages, Moyen de stockage informatique vierge ; Supports de données magnétiques ; Logiciels ; Lecteurs MP3 et autres lecteurs audio de format numérique ; Dispositifs électroniques numériques mobiles, dispositifs de systèmes de positionnement mondial, Pièces et accessoires de téléphones mobiles ; Appareils photographiques, Appareils et instruments de télécommunication ; Puces, disques et bandes contenant des programmes informatiques ou des logiciels ou destinés à l'enregistrement de ceux-ci ; Appareils de mémoires à semi-conducteurs ; Appareils pour le stockage de données ; Capteurs, moniteurs et dispositifs de santé, de remise en forme physique, d'exercice et de bien-être. Antivols pour véhicules ; Services financiers ; Télécommunications ; Communication par ordinateur ; Messagerie numérique sans fil, services de messagerie, et services de courrier électronique, y compris services permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages via un réseau de données sans fil ; Services de messagerie mono- et bidirectionnelle ; Diffusion ou transmission de programmes radiophoniques et télévisés ; Fourniture d'accès et de liens à des bases de données informatiques et à Internet par télécommunication ; Fourniture de connexions de télécommunications à l'internet ou à des bases de données informatiques ; Transmission électronique de fichiers audio et vidéo via des réseaux de communication ; Fourniture de tableaux d'affichage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du divertissement, de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des films cinématographiques, des actualités, des sports, des jeux et des événements culturels ; Services d'un fournisseur de services d'application proposant des logiciels ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Programmation informatique ; Services d'assistance et de consultation en matière de développement de systèmes, bases de données et applications informatiques ; Hébergement de sites web de tiers ».

CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international porte sur le signe verbal MI CLOUD ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ICLOUD.

CONSIDERANT que l'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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la lettre I ainsi que la séquence CLOUD ;

Que toutefois, la présence commune du terme anglais CLOUD, qui désigne un système informatique permettant de stocker des données sur le web au lieu de les sauvegarder localement sur l'ordinateur de l'utilisateur, n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur dès lors que ce terme apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, dont il est susceptible d'indiquer l'objet ou la destination ;

Qu'ainsi, en présence de marques composées d'éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s'attachera davantage aux autres éléments composant les marques ;

Qu'en l'espèce, les signes se différencient visuellement et phonétiquement par leur structure et longueur (deux éléments verbaux de sept lettres, un seul élément verbal de six lettres) ainsi que par leur séquence d'attaque, à savoir le terme MI pour le signe contesté et la lettre I pour la marque antérieure, se prononçant respectivement [mi] et [i] ou [aɪ] ;

Qu'intellectuellement, du fait de sa lettre d'attaque I, la marque antérieure fait référence à un caractère « électronique » (à l'instar du préfixe d'usage courant e-, prononcé [i]) ou même à Internet alors que le signe contesté ne possède pas de telles évocations ;

Qu'à cet égard, la ressemblance intellectuelle, invoquée par l'opposante, tenant à la présence de l'élément CLOUD » ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s'agissant d'un terme non distinctif au regard des produits et services en cause ;

Qu'ainsi, compte tenu du caractère descriptif de leur élément commun et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d'association dans l'esprit des consommateurs concernés.

CONSIDERANT que ne saurait être retenue l'argumentation de la société opposante qui se réfère à un arrêt rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de l'Union européenne reconnaissant un risque de confusion entre les marques IPAD et MI PAD ; qu'en effet, cette décision ne saurait lier l'Institut ni trouver application dans la présente procédure.

CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ;

Que toutefois, l'argument de la société opposante tiré de la « *connaissance particulière* » de la marque antérieure ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion du fait de l'absence de caractère distinctif du terme CLOUD et de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes.

CONSIDERANT que le signe contesté 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 et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté MI CLOUD peut donc bénéficier en France d'une protection à titre de marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne verbale ICLOUD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.