

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 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

Madame Solène V a déposé, le 12 août 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 574 829 portant sur le signe verbal MY ALFRED.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : *"gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; services de réseautage social en ligne"*.

Le 5 novembre 2019, la société MERCI ALFRED (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée est la marque verbale française M ALFRED, déposée le 5 mars 2015 et enregistrée sous le numéro 15 4 162 227.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : *"logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de recherches et de récupérations d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; relations publiques ; promotion de ventes pour des tiers ; services de promotion de produits ou de prestation de services (pour des tiers) ; services d'abonnement à des prestations de services pour des tiers ; Télécommunications"*.

L'opposition formée à l'encontre de l'intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement a été notifiée à la déposante le 20 novembre 2019 sous le numéro 19-4788. Cette notification lui impartissait de répondre avant le 27 janvier 2020.

Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre.

La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.

Par courrier en date du 17 mars 2020, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé du projet.

En raison de l'application, aux délais de la présente procédure, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour répondre au projet de décision a été prorogé jusqu'au 23 juillet 2020.

La déposante a présenté des observations en réponse à la contestation de la société opposante.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société MERCI ALFRED fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après :

Sur la comparaison des produits et services

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

Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un risque de confusion entre les services suivants de la demande d'enregistrement contestée **et** de la marque antérieure invoquée :

- les services de *"recherches techniques"* **et** les *"services de recherches et de récupérations d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers"*,

- les *"services de réseautage social en ligne"* **et** les services de *"gestion des affaires commerciales ; relations publiques ; Télécommunications"*.

Elle ajoute que les *"services de réseautage social en ligne"* de la demande d'enregistrement contestée sont également similaires aux services de *"promotion de ventes pour des tiers ; services de promotion de produits ou de prestation de services (pour des tiers)"* de la marque antérieure invoquée.

Elle invoque en outre l'incidence sur la comparaison des services de la grande proximité des signes.

Sur la comparaison des signes

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

Elle demande à l'Institut de confirmer son projet de décision concernant la comparaison des signes.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, Madame Solène V estime que la marque antérieure encourt la nullité en raison de son caractère frauduleux.

Elle conteste la comparaison des produits et services en ce qui concerne les services de *"recherches techniques ; services de réseautage social en ligne"*.

Elle conteste également la comparaison des signes en cause.

Suite au projet de décision, la déposante demande à l'Institut de confirmer ce dernier.

En particulier, elle insiste sur les différences existant entre les services suivants de la demande d'enregistrement contestée **et** de la marque antérieure invoquée :

- les services de *"recherches techniques"* **et** les *"services de recherches et de récupérations d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers"*,
- les *"services de réseautage social en ligne"* **et** les services de *"gestion des affaires commerciales ; relations publiques ; Télécommunications"* ainsi que les services de *"promotion de ventes pour des tiers ; services de promotion de produits ou de prestation de services (pour des tiers)"* ;

Elle fournit des décisions à l'appui de son argumentation.

III. DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MY ALFRED, ci-dessous reproduit :

My Alfred

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MERCI ALFRED, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses ;

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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté, comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux ;

Qu'ils ont en commun le prénom ALFRED, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Que si ces signes diffèrent par la présence du terme MY au sein du signe contesté et du terme M pour la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

Qu'en effet, le prénom ALFRED apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause ;

Qu'au sein du signe contesté, le prénom ALFRED présente un caractère dominant dans la mesure où la séquence MY qui le précède, pronom possessif anglais compris comme tel par le consommateur français de référence, ne fait que l'introduire et le mettre en évidence ;

Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, le prénom ALFRED présente également un caractère dominant, dès lors que le terme M qui le précède ne fait que porter l'attention sur lui en ce qu'il désigne la personne à laquelle s'adresse ce remerciement ;

Qu'il en résulte un risque d'association entre les signes dans l'esprit du consommateur, et ce indépendamment de l'usage du signe contesté par la déposante, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectuant uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation.

CONSIDERANT que le signe verbal MY ALFRED constitue donc l'imitation de la marque antérieure MERCI ALFRED.

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 l'opposition est le suivant : *"gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; recherches techniques ; services de réseautage social en ligne"* ;

Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : *"logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de recherches et de récupérations d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; relations publiques ; promotion de ventes pour des tiers ; services de promotion de produits ou de prestation de services (pour des tiers) ; services d'abonnement à des prestations de services pour des tiers ; Télécommunications"*.

CONSIDERANT que les services de *"gestion des affaires commerciales ; administration commerciale"* de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT que, comme le fait valoir l'opposant dans ses dernières observations, les services de "*recherches techniques*" de la demande d'enregistrement contestée, par leur formulation générale, sont susceptibles d'inclure les "*services de recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers*" de la marque antérieure ;

Qu'il s'agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche que les "*services de réseautage social en ligne*" de la demande d'enregistrement contestée désignent des prestations de services mettant en œuvre divers moyens virtuels pour relier entre elles des personnes physiques ou morales partageant des centres d'intérêt et permettant d'augmenter le nombre de ses contacts, de constituer et d'entretenir un réseau social pour échanger des informations ;

Que ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "*relations publiques*" de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations...) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque ;

Que ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers, en ce qu'ils concernent les domaines les plus divers, n'étant pas exclusivement rendus dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels n'ont pas obligatoirement recours aux premiers pour leur prestation ;

Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires que les services précités de la demande d'enregistrement puissent être un moyen de mise en œuvre des relations publiques ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les "*services de réseautage social en ligne*" de la demande d'enregistrement contestée tels que précédemment définis ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "*promotion de ventes pour des tiers ; services de promotion de produits ou de prestation de services (pour des tiers)*" de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations relatives au développement des ventes par la publicité et les efforts de ventes exceptionnels ;

Qu'ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers visant des domaines variés n'ayant pas nécessairement pour finalité l'accomplissement des seconds, lesquels n'ont pas obligatoirement recours aux premiers pour être rendus ;

Que les "*services de réseautage social en ligne*" de la demande d'enregistrement contestée tels que précédemment définis ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "*gestion des affaires commerciales*" de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de la prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ;

Que les services précités ne sont pas davantage en étroite relation ; que contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les premiers qui ne visent pas uniquement les réseaux professionnels ne sont pas exclusivement rendus dans le cadre de la prestation des seconds mais peuvent s'appliquer aux domaines les plus divers ;

Qu'il ne saurait suffire pour déclarer complémentaires les services précités, que la communication d'une entreprise puisse passer par les réseaux sociaux en ligne ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que les "*services de réseautage social en ligne*" de la demande d'enregistrement contestée tels que précédemment définis ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "*Télécommunications*" de la marque antérieure invoquée qui s'entendent prestations exclusivement techniques de transmission de données à distance, susceptibles d'être employés dans les domaines les plus divers et assurées par des opérateurs de télécommunications ;

Que les services précités ne se trouvent pas davantage unis par un lien étroit, les seconds constituant des moyens techniques employés pour de multiples applications et non spécifiquement pour les premiers ;

Que si, comme le soulève la société opposante suite au projet de décision, un faible degré de similarité entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu'il existe entre ces services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour les services de "*services de réseautage social en ligne*" de la demande d'enregistrement contestée et les services de "*gestion des affaires commerciales ; relations publiques ; promotion de ventes pour des tiers ; services de promotion de produits ou de prestation de services (pour des tiers) ; Télécommunications*" de la marque antérieure invoquée ;

Que ces services ne sont pas complémentaires ni, dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT par conséquent que les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité de certains des services en présence 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 consommateur ;

Qu'ainsi, le signe verbal MY ALFRED ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française M ALFRED.

CONSIDERANT qu'est extérieure à la présente procédure l'argumentation de la déposante selon laquelle la marque antérieure invoquée encourrait la nullité en raison de son caractère frauduleux ;

Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par la demande d'enregistrement contestée, le directeur de l'Institut étant alors tenu de prendre une décision tendant au rejet de cette demande ou au rejet de l'opposition formée à son encontre, toute autre considération relevant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants :
"*Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; recherches techniques*".

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Marie-Anne CHASSAING, Juriste

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

**Jean-Yves CAILLIEZ
Responsable de pôle**