

PROCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 3A : Refus provisoire total de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui fait la notification : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE REF : 1 412 802 /OPP 2018-3924 / GB Affaire suivie par : Géraldine BAUDART Tel : 01.56.65.82.37
II.	Numéro de l'enregistrement international : 1 412 802
III.	Nom du titulaire : Limited Liability Company "S8 Trade",
IV.	Informations concernant le type de refus provisoire : <i>Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer le type de refus provisoire :</i> <input type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé sur un examen d'office <input checked="" type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé sur une opposition <input type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition <i>Lorsque le refus est fondé sur une opposition, veuillez indiquer le nom et l'adresse de l'opposant :</i> i) Nom de l'opposant : CARNEXT B.V ii) Adresse de l'opposant : 360 Gustav Mahlerlaan NL- ME 1082 Amsterdam, PAYS-BAS
V.	Informations concernant la portée du refus provisoire : Le refus provisoire total concerne tous les produits et services.
VI.	Motifs de refus [(le cas échéant, voir la rubrique VII)] : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> VOUS EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION 0820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel </div>

Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

Téléphone : +33 (0)1 56 65 86 00
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr - contact@inpi.fr

VII. Informations relatives à une marque antérieure :

- i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

- ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

- iii) Nom et adresse du titulaire :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

- iv) Reproduction de la marque :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

- v) Liste des produits et services pertinents (cette liste peut être rédigée dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

VIII. Dispositions essentielles correspondantes de la législation applicable :

VOIR FICHE JOINTE

IX. Informations concernant la possibilité de présenter une requête en réexamen ou un recours :

i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut.

Le titulaire dispose d'un délai de 2 mois à compter de cette date présumée de réception pour présenter ses observations à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :

Institut National de la Propriété Industrielle

iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :

Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

Si le titulaire n'est pas établi ou domicilié en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ces observations doivent être présentées par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son état.

A défaut d'observations en réponse ou le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire, dans le délai imparti, il est statué directement sur l'opposition.

iv) Conditions supplémentaires, le cas échéant :

X. Signature ou sceau officiel de l'Office qui fait la notification :

**Pour le Directeur général de
l'Institut National de la Propriété Industrielle
Géraldine BAUDART
Juriste**



XI. Date d'envoi de la notification au Bureau international : 27/09/2018

**BORDEREAU DE REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION
DE MARQUES INTERNATIONALES A LA SUITE D'OPPOSITIONS**

27/09/2018

Pays : FRANCE

Numéro International	Numéro International	Numéro International
01) 1412802	26)	51)
02)	27)	52)
03)	28)	53)
04)	29)	54)
05)	30)	55)
06)	31)	56)
07)	32)	57)
08)	33)	58)
09)	34)	59)
10)	35)	60)
11)	36)	61)
12)	37)	62)
13)	38)	63)
14)	39)	64)
15)	40)	65)
16)	41)	66)
17)	42)	67)
18)	43)	68)
19)	44)	69)
20)	45)	70)
21)	46)	71)
22)	47)	72)
23)	48)	73)
24)	49)	74)
25)	50)	75)

PROCEDURE D'OPPOSITION

EXTRAITS DES TEXTES APPLICABLES

Extraits du code de la propriété intellectuelle

Art. L 712-3.- Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. L 712-4.- Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :

1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;

1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° Une collectivité territoriale au titre de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut.

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

- a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou sur une demande d'homologation d'indication géographique ;
- b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;
- c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.

Art. L 712-7.- La demande d'enregistrement est rejetée :

- a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L 712-2 ;

- b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L 711-1 et L 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L 711-3 ;

- c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L 712-4 est reconnue justifiée.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

Art. L 411-4.- Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.

Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ces décisions. Il y est statué, le ministère public et

le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

.....

Art. L 422-4.- Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

.....

Art. L 422-5.- Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

.....

Art. R 712-2.- Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Art. R 712-13.- L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 par le propriétaire d'une marque antérieure, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, une collectivité territoriale, un organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.

Art. R 712-14.- L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R 712-26.

Elle précise :

- 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;

2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois.

Art. R 712-15.- Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R 712-26.

Art. R 712-16.- Sous réserve des cas de suspension prévus à l'article L 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :

1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;

2° A défaut d'observations en réponse, ou le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.

Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien fondé ;

3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.

L'Institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.

Art. R 712-17.- A l'exclusion des oppositions relevant du 1° bis, du 3° et du 4° de l'article L. 712-4, le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.

Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.

L'Institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.

Art. R 712-18.- La procédure d'opposition est clôturée :

1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue ;

2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;

3° Lorsque les effets du droit antérieur ont cessé ;

4° Lorsque la demande d'homologation d'un cahier des charges d'indication géographique définie à l'article L. 721-2 a été rejetée ou retirée ou lorsque l'homologation a été retirée ;

5° Lorsque la demande de modification d'un cahier des charges homologué défini à l'article L. 721-3 a été rejetée ou retirée si l'opposition est fondée sur cette demande de modification.

Art. R 712-21.- La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'Institut.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.

Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.

Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R 712-8.

Art. R 712-26.- Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

...

2° L'opposition prévue à l'article R 712-14 ;

...

Art. R 717-5.- Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.

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.

Article 1

La formation d'une opposition à enregistrement d'une marque ainsi que les échanges subséquents, réalisés par l'opposant ou le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s'effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l'INPI.

Article 6

I. – Une opposition ne peut être fondée que sur un seul droit antérieur visé à l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle.

II. – Les prescriptions résultant de l'article R. 712-14 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes. L'opposant fournit :

1°) Afin d'établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits de l'opposant :

- une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant, et, dans le cas où le bénéfice d'une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;
- si la marque antérieure est une marque non déposée, mais notoire, les pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée ;

- s'il n'est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale, les documents propres à justifier de l'identification de la collectivité territoriale par le signe qu'elle invoque ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux, une copie de l'homologation du cahier des charges dans son dernier état, ainsi que, le cas échéant, les documents propres à justifier de l'existence de la collectivité territoriale opposante ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte à une appellation d'origine ou une indication géographique régie par le code rural et de la pêche maritime, les documents propres à justifier de sa protection.

2°) Une copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3°) L'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, ainsi que l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes, et, si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale, l'exposé des moyens visant à démontrer cette atteinte.

4°) Une copie du pouvoir daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale.

III. – Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.



Signature numérique de : INPI
CN=Institut national de la propriété
industrielle,OU=0002
180080012,O=INPI,C=FR
Raison : e-service INPI
Lieu : INPI Courbevoie
Date : 2018-09-19 15:29:26

**MARQUE DE FABRIQUE DE COMMERCE
OU DE SERVICE**

Code la propriété intellectuelle - Livre VII

**RECAPITULATIF D'OPPOSITION A
ENREGISTREMENT**

Date de dépôt : 19/09/2018
Référence INPI : 2018-3924
Votre référence : BDA/FLL MDO18L0275

ADRESSE DE CORRESPONDANCE DE L'OPPOSANT OU DU MANDATAIRE

Nom/Prénom : Mme DAUBIN Béatrice
Société/Cabinet : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 RUE de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
France

DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Droit contesté : Marque internationale ayant effet en France
N° National : 1412802
N° du BOPI de publication : 18/27
Date de dépôt : 20/03/2018

Priorité revendiquée :
Pays : Russie, Fédération de
Date : 31/01/2018

Document annexe : marque_contestee.pdf

OPPOSANT

Dénomination sociale : CarNext B.V.
Forme juridique : Société de droit néerlandais
Adresse :
360 Gustav Mahlerlaan
NL - ME
1082 Amsterdam
Pays-Bas

MANDATAIRE

Nom/Prénom : Mme DAUBIN Béatrice
Cabinet ou Société : CABINET LAVOIX
N° de Téléphone : +33478959687

Adresse électronique : bdaubin@lavoix.eu

Adresse :

62 RUE de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
France

ATTEINTE A UNE MARQUE ANTERIEURE

Marque antérieure invoquée : Marque internationale désignant l'Union Européenne

N°de dépôt et/ou d'enregistrement : 1425483

Date de dépôt et/ou d'enregistrement : 12/04/2018

Nom de la marque : CarNext

Copie de la marque antérieure : marque_invoquee.pdf

Priorité revendiquée :

Pays : Bureau Benelux des marques (BBM)

Date : 20/12/2017

Opposant agissant en qualité de : Propriétaire dès l'origine

EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

L'opposition est formée : Pour l'INTEGRALITE des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement

Les produits et services visés sont :

- IDENTIQUES
- SIMILAIRES

Documents annexes ou texte : produits.pdf

EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES SIGNES

La demande d'enregistrement constitue :

- L'IMITATION DE LA MARQUE

Documents annexes ou texte : signes.pdf

AUTRES

Document 1 : decisions_inpi.pdf

Document 2 : decision_euipo_b695918.pdf

Document 3 : ca_paris_11062014.pdf

Document 4 : ar_office_benelux.pdf

SIGNATAIRE

Nom : DAUBIN Béatrice

Qualité : CPI n°93/1004

Email : bdaubin@lavoix.eu

From: ipi@wipo.int
To: [Trudy Molijn](#)
Cc: [TMD-prosecution](#); [TMD-prosecution](#)
Subject: Uw aanvraag tot internationale inschrijving is behandeld door het BBIE
Date: Tuesday, April 24, 2018 9:20:14 AM

Geachte heer, mevrouw,

Uw aanvraag tot internationale inschrijving, verstuurd op 12/04/18 04:05, gebaseerd op nummer 01366870 [uw ref. 51801] is onderzocht en doorgestuurd naar het WIPO voor verdere verwerking.

Gelieve uw aanvraag in te zien.

Met vriendelijke groet,

Gerda Veltman
Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Tel.: +31-(0)70-349 12 09

-- Deze e-mail is verzonden door een geautomatiseerd systeem. Gelieve niet te antwoorden. --

De: irpi@wipo.int
A: Trudy Molijn
Cc: poursuite TMD; TMD-poursuites
Objet: Votre demande d'enregistrement international a été traitée par l'OBPI
Date: mardi 24 avril 2018 9h :20:14h

Cher Monsieur ou Madame,

Votre demande d'enregistrement international, envoyée le 12/04/18 04:05, basée sur le numéro 01366870 [votre réf. 51801] a fait l'objet d'une enquête et a été transmis à l'OMPI pour un traitement ultérieur.

S'il vous plaît voir votre demande.

Cordialement,

Gerda Veltman
Office Benelux de la propriété intellectuelle
Tél.: + 31- (0) 70-349 12 09

- Cet e-mail a été envoyé par un système automatisé. S'il vous plaît ne pas répondre. -

TRADUCTION

Grosses délivrées **REPUBLIQUE FRANCAISE**

aux parties le : **AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 11 JUIN 2014

(n°14/139, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **13/09321**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° **09/05788**

APPELANTES

SAS EUROPCAR INTERNATIONAL

Prise en la personne de ses représentants légaux

3 avenue du Centre

78280 GUYANCOURT

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J001

SAS EUROPCAR FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux

3 avenue du Centre

78280 GUYANCOURT

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J001

INTIMEE

Société d'Economie Mixte LYON PARC AUTO LPA

Prise en la personne de ses représentants légaux

2 place des Cordeliers

69002 LYON

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Dorothée BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRET :

- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 05 août 2011 par la SAS EUROPCAR International et la SAS EUROPCAR France sous la référence 11/14960.

Vu l'ordonnance de retrait du rôle rendue le 15 janvier 2013 par le conseiller de la mise en état.

Vu la remise au rôle de l'affaire par la SEM Lyon Parc Auto (société LPA) le 07 mai 2013 sous la référence 13/9321.

Vu les dernières conclusions de la SAS EUROPCAR International et de la SAS EUROPCAR France, signifiées le 15 juillet 2013.

Vu les dernières conclusions de la société LPA, signifiées le 09 décembre 2013.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2014.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la SAS EUROPCAR International a pour activité l'achat, la vente, l'exploitation, la location, la réparation de tous véhicules à moteur terrestres, aériens ou marins, tant en France qu'à l'étranger, ainsi que la création, l'acquisition, l'exploitation, la prise à bail et la location de tous établissements industriels et commerciaux relatifs à cette activité ; qu'elle a en particulier en charge l'organisation, la maintenance et le développement continu du réseau international de location de voitures sous la marque '*EUROPCAR*' dont elle est titulaire ;

Que la SAS EUROPCAR France, sa filiale française, propose principalement des services de location de tous types de véhicules, soit directement par l'intermédiaire d'établissements secondaires, soit indirectement par l'intermédiaire du réseau de franchisés EUROPCAR ;

Que ces deux sociétés indiquent qu'elles ont créé et mis en place, à compter de l'année 2001, un abonnement à un service de location de voitures, proposé sous la marque '*AUTOLIBERTE*', offrant à leurs clients la possibilité de louer, facilement et sans contrainte, un véhicule adapté à leurs besoins et à des prix attractifs.

Que la SAS EUROPCAR International a déposé, le 11 août 2000, la marque verbale française '*AUTOLIBERTE*' n° 00 3 046 479, renouvelée le 27 mars 2010, en classes 12, 16 et 39, plus précisément pour les '*véhicules, voitures*' en classe 12, les '*documents imprimés relatifs à la location de véhicules*' en classe 16 et les services de '*transport ; location de véhicules, de voitures, de moyens de transport*' en classe 39 ;

Qu'elle a également déposé le 02 février 2001, sous priorité, la marque verbale communautaire '*AUTOLIBERTE*' n° 2 077 352 dans les mêmes classes ;

Que par ailleurs la SAS EUROPCAR International a déposé, le 28 juillet 1998, la marque semi-figurative française '*EUROPCAR*' n° 98 743 597, renouvelée le 23 juillet 2008, en classe 39 pour désigner notamment des '*services de location de véhicules de transport*' et le 02 avril 2002 la marque semi-figurative française '*EUROPCAR*' n° 02 3 156 880 en classes 12, 35 et 42 pour désigner notamment des '*véhicules de location*' ;

Que le 05 décembre 2001, la SAS EUROPCAR International a concédé à la SAS EUROPCAR France une licence d'exploitation exclusive sur plusieurs marques, dont les marques française et communautaire '*AUTOLIBERTE*' ;

Que la société LPA est une société d'économie mixte qui a pour objet la construction et la gestion dans la région lyonnaise de parcs de stationnement ;

Qu'elle expose avoir acquis le 28 décembre 2007 le fonds de commerce de l'association '*La Voiture Autrement*', dont la marque française '*Autolib' Une voiture juste quand il faut*' déposée le 23 avril 2007 sous le numéro 07 3 496 264 pour désigner des produits et services des classes 12, 37 et 39 dans le cadre de l'exercice d'une activité de location de courte durée de véhicules automobiles ; ainsi que les noms de domaine '*autolib.org*', '*autolib.net*' et '*autolib.fr*' renvoyant tous à son site Internet à l'adresse <www.autolib.fr> ;

Que les sociétés EUROPCAR International et EUROPCAR France exposent avoir eu connaissance fin 2007 de la marque '*Autolib' Une voiture juste comme il faut*' ainsi que des noms de domaine composés du terme '*autolib*' et avoir découvert en avril 2008 que la société LPA avait exploité sans autorisation, sur son site Internet <www.autolib.fr> les marques semi-figuratives françaises '*EUROPCAR*' numéros 98 743 597 et 02 3 156 880 ;

Qu'elles ont fait assigner le 26 mars 2009 la société LPA en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et/ou parasitaire ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- prononcé la nullité des marques verbales française et communautaire '*AUTOLIBERTE*' respectivement enregistrées sous les numéros 3 046 479 et 00 2 077 352 pour l'ensemble des produits et services désignés dans leurs libellés,
- dit que sa décision, une fois devenue définitive, sera transmise à la requête de la partie la plus diligente à l'OHMI et à l'INPI pour inscription aux Registres national et communautaire des marques,
- débouté les sociétés EUROPCAR International et EUROPCAR France de leur demande en contrefaçon des marques françaises semi-figuratives '*EUROPCAR*' numéros 98 743 597 et 02 3 156 880,
- débouté la SAS EUROPCAR France de sa demande en concurrence déloyale et/ou parasitaire,
- débouté les sociétés EUROPCAR International et EUROPCAR France de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné *in solidum* les sociétés EUROPCAR International et EUROPCAR France à payer à la société LPA la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

I: SUR LA DEMANDE EN NULLITE DES MARQUES '*AUTOLIBERTE*' POUR DEFAUT DE CARACTERE DISTINCTIF :

Considérant que la société LPA soutient que pour le public pertinent, en l'occurrence le consommateur d'attention moyenne normalement avisé et attentif, les marques '*AUTOLIBERTE*' sont comprises comme signifiant que le service qui leur est proposé consiste dans l'utilisation d'une automobile de manière libre et présentent en conséquence un rapport direct et concret avec les produits et services visés ;

Qu'elle fait valoir que le radical '*auto*' constitue l'abréviation usuelle du terme automobile et que la '*liberté*', appliquée aux produits et services visés, désigne la faculté d'aller et venir au moyen d'un véhicule loué ;

Qu'elle en conclut que la juxtaposition des termes '*auto*' et '*liberté*' au sein des marques '*AUTOLIBERTE*' ne peut servir qu'à distinguer des automobiles et services de location d'automobiles ; que selon la jurisprudence communautaire et française, peu importe que le signe figure ou non dans le dictionnaire, qu'il corresponde à un terme du langage courant, qu'il ait une signification propre ou qu'il soit susceptible d'avoir plusieurs sens ;

Considérant que les sociétés EUROPCAR répliquent que selon la jurisprudence communautaire le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié au regard du signe pris dans son ensemble et qu'une marque composée de termes descriptifs est elle-même non descriptive si l'ensemble qui la constitue produit sur le consommateur une impression suffisamment éloignée du mode de désignation habituel des produits ou services en cause ou de l'une de leurs caractéristiques ;

Que le critère de l'impression suffisamment éloignée du mode habituel de désignation s'apprécie en fonction des règles grammaticales et syntaxiques de la langue pertinente ;

Qu'elles font ainsi valoir que pris individuellement, les termes '*auto*' et '*liberté*' ne sont pas descriptifs des caractéristiques des produits et services visés par la marque '*AUTOLIBERTE*' qui constitue un néologisme formé par une combinaison de termes inconnue des règles syntaxiques et grammaticales de la langue française ; que le caractère tout au plus évocateur de cette marque ne lui fait pas perdre son aptitude distinctive ;

Considérant ceci exposé, que la marque '*AUTOLIBERTE*' est constituée de la réunion des mots '*auto*' et '*liberté*' pour former un néologisme, le terme '*AUTOLIBERTE*' n'existant pas dans la langue française ainsi qu'il en est justifié par la production de dictionnaires ;

Considérant que le caractère distinctif de la marque '*AUTOLIBERTE*' doit être examiné par une appréciation globale du signe à la date de son dépôt, au regard des conditions de sa validité et non pas au regard de chacun de ses éléments pris séparément ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes descriptifs d'une caractéristique quelconque du produit ou service considéré ; que cet article doit s'analyser à la lumière de l'article 3, § 1 de la directive communautaire n° 2008/95 du 22 octobre 2008 codifiant la directive n° 84/104/CEE du 21 décembre 1988 et dont il est la transposition en droit interne ;

Considérant que selon l'arrêt *Baby Dry* rendu le 20 septembre 2001 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), '*tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif*', l'ensemble obtenu se distinguant alors des '*modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles dans le langage courant*' ;

Considérant que la CJUE a par la suite précisé dans ses deux arrêts *KPN* et *Campina* en date du 12 février 2004 que l'écart perceptible entre le signe et la terminologie utilisée dans le langage courant suppose '*soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux dits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme des dits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent*' ;

Considérant que le terme '*AUTOLIBERTE*' peut suggérer l'idée d'automobile et de liberté mais ne désigne ni ne décrit un genre particulier d'activité, de produit ou de service ; qu'il n'apparaît ni nécessaire pour nommer un service de location automobile ni descriptif des caractéristiques attachées à ce type de service ;

Considérant en effet que ce néologisme n'a aucune signification dans le langage courant pour désigner des services de location de voitures et ne correspond pas à un mode habituel de désignation de ce type de service ou de l'une de ses caractéristiques ; que le terme '*AUTOLIBERTE*' ne sera pas compris et immédiatement perçu par le public concerné (à savoir le grand public) comme pouvant désigner un service de location de voitures ;

Considérant en conséquence que le signe '*AUTOLIBERTE*' s'éloigne des modalités habituelles de désignation des services de location automobile dans le langage courant et présente bien un caractère distinctif ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des marques verbales française et communautaire '*AUTOLIBERTE*' et ordonné la transcription de sa décision aux registres national et communautaire des marques ; que, statuant à nouveau, la société

LPA sera déboutée de sa demande en nullité des dites marques ;

II : SUR L'ACTION EN CONTREFAÇON DES MARQUES 'AUTOLIBERTE' :

Considérant que les sociétés EUROPCAR demandent à la cour de dire que la marque '*Autolib' Une voiture juste comme il faut*' porte atteinte à leurs marques antérieures '**AUTOLIBERTE**' et que l'exploitation par la société LPA du signe '*Autolib*' constitue un acte de contrefaçon par imitation de leurs marques antérieures ;

Qu'elles font ainsi valoir qu'il existe de grandes similitudes visuelles, auditives et conceptuelles entre les marques '**AUTOLIBERTE**' et la marque '*Autolib' Une voiture juste comme il faut*' (où le terme '*Autolib*' constitue l'élément dominant) de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, renforcé par l'identité ou la similarité des produits et services visés par les marques en litige ;

Qu'elles ajoutent qu'en réservant et en exploitant les noms de domaine <*autolib.fr*>, <*autolib.org*> et <*autolib.net*>, la société LPA a également commis des actes de contrefaçon par imitation de leurs marques '**AUTOLIBERTE**' compte tenu de la forte similarité des signes et des services proposés sur le site Internet accessible depuis ces noms de domaine, engendrant un risque de confusion de sorte qu'un consommateur d'attention moyenne pourra attribuer aux signes en litige une origine commune ;

Considérant que la société LPA réplique que le grief de contrefaçon allégué à son encontre n'est pas fondé dès lors que les sociétés EUROPCAR ont entendu y renoncer dans le cadre d'un accord de coexistence conclu fin 2012 avec la ville de Paris et portant sur un signe identique à celui dont elles contestent à nouveau l'usage ;

Qu'elle fait en outre valoir que les signes en cause présentent une composition et un rythme distincts et n'offrent pas la moindre similitude que ce soit sur le plan visuel ou phonétiquement et que les marques, telles qu'exploitées, n'offrent aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Qu'elle ajoute qu'il n'existe encore aucun risque de confusion entre son service d'autopartage '*Autolib*' et la formule d'abonnement à choix multiples proposée par les sociétés EUROPCAR sous la dénomination '**AUTOLIBERTE**' ;

Considérant ceci exposé, que l'appréciation du risque de confusion nécessite de tenir compte de l'interdépendance des facteurs ; qu'en effet un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement) ;

Considérant qu'il sera à titre liminaire relevé que la conclusion fin 2012 d'un accord de partenariat entre les sociétés EUROPCAR et la ville de Paris, exploitant du service AUTOLIB' à Paris, intervenu suite à une instance distincte ayant opposé ces parties et portant sur un signe identique, ne consacre nullement l'absence de risque de confusion entre les signes '**AUTOLIBERTE**' et '*AUTOLIB*' ;

L'identité et/ou la similitude des produits et services :

Considérant que la marque '*Autolib' Une voiture juste quand il faut*' désigne les produits et services suivants :

- classe 12 : '*Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes*

antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes'

- classe 37 : '*Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus'*
- classe 39 : '*Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;*

Considérant que les '*Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau*' de la marque contestée sont identiques aux '*véhicules, voitures*' désignés en classe 12 par les marques '*AUTOLIBERTE*', qu'il en est de même des services de '*Transport ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux*' avec les services de '*transport ; location de véhicules, de voitures, de moyens de transport*' désignés en classe 39 par les marques '*AUTOLIBERTE*' ;

Considérant que la marque '*Autolib' Une voiture juste quand il faut*' désigne également de nombreux produits et services similaires à ceux désignés par les marques '*AUTOLIBERTE*' ;

Considérant en effet que les '*moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes*' désignés en classe 12 par la marque '*Autolib' Une voiture juste quand il faut*' sont soit des véhicules, soit des composants de véhicules susceptibles d'être commercialisés dans les mêmes circuits de distribution et sont donc similaires aux '*véhicules, voitures*' désignés en classe 12 par les marques '*AUTOLIBERTE*' ;

Considérant que les services de '*Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction*' désignés en classe 37 par la marque '*Autolib' Une voiture juste quand il faut*' sont similaires, par leur complémentarité, avec les services de '*transport*' désignés en classe 39 par la marque '*AUTOLIBERTE*', ceux-ci utilisant nécessairement des infrastructures de construction routière ;

Considérant qu'il en est de même des services de '*nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus*' désignés en classe 37 et de '*remorquage ; services de taxis ; distribution des eaux ou d'énergie*' désignés en classe 39 par la marque '*Autolib' Une voiture juste quand il faut*', qui sont complémentaires des services de '*transport*', des prestations de carburant, d'entretien, de nettoyage, d'assistance notamment par un service de taxis et de réparation de véhicules pouvant être proposés dans le cadre d'un service de location de véhicules ;

Considérant qu'il en est de même des services d'*'emballage et entreposage de marchandises*' désignés en classe 39 par la marque '*Autolib' Une voiture juste quand il faut*' qui interviennent notamment dans le cadre d'un transport ;

Considérant que les services de '*location de garages ou de places de stationnement*' désignés en classe 39 par la marque '*Autolib' Une voiture juste quand il faut*' sont similaires aux services de

'location de véhicules' désignés en classe 39 par la marque 'AUTOLIBERTE' dans la mesure où un service de garage de véhicules dans l'attente de leur location par un client ou pour leur restitution en fin de location apparaît comme la complémentarité d'un service de location de véhicules ;

Considérant qu'il en est de même des services de 'réservation pour les voyages' désignés en classe 39 par la marque 'Autolib' Une voiture juste quand il faut' et qui sont complémentaires d'un service de location de véhicules, l'organisation de voyages impliquant le recours à des services de transport tels qu'une prestation de location de véhicule ;

Considérant qu'il en est encore de même des services d'*entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement* qui sont utilisés à l'occasion d'une demande de location de véhicule faite notamment sur Internet ;

Considérant enfin que les services de 'distribution de journaux' désignés en classe 39 par la marque 'Autolib' Une voiture juste quand il faut' sont similaires aux 'documents imprimés relatifs à la location de véhicules' désignés en classe 16 par la marque 'AUTOLIBERTE', qui peuvent faire l'objet d'une distribution au public ;

Considérant en conséquence qu'il existe une identité (pour certains produits et services) et une forte similarité (pour d'autres produits et services) entre les produits et services désignés en classes 12, 37 et 39 par la marque 'Autolib' Une voiture juste quand il faut' et ceux désignés en classes 12, 16 et 39 par la marque 'AUTOLIBERTE' ;

La comparaison des signes :

Considérant que le risque de confusion constitutif d'une contrefaçon au sens de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle doit s'apprécier globalement et se fonder, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, sur l'impression d'ensemble produite par ces marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant que la comparaison nécessaire pour apprécier la similitude entre les signes doit donc s'opérer en prenant ces signes tels que le public les perçoit et que, lorsque le produit est, comme en l'espèce, un produit de consommation courante, le public de référence est le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Considérant enfin que le risque de confusion s'apprécie au regard des signes tels qu'enregistrés et non pas tels qu'exploités ;

Considérant que dans la marque 'Autolib' Une voiture juste quand il faut' il convient de relever que le terme 'Autolib' en constitue l'élément distinctif et dominant ; qu'il est placé sur une ligne distincte de la séquence 'Une voiture juste quand il faut' laquelle n'est au demeurant que purement descriptive des services d'autopartage proposés ; qu'en conséquence la comparaison des signes s'effectuera par rapport à l'élément distinctif et dominant 'Autolib' ;

Considérant que, visuellement, si la marque 'AUTOLIBERTE' se compose de onze lettres en majuscules d'imprimerie tandis que le signe 'Autolib' se compose de sept lettres et se termine par une apostrophe, il apparaît que les sept lettres du signe 'Autolib' sont exactement les mêmes et dans le même ordre que les sept premières lettres de la marque 'AUTOLIBERTE', donnant ainsi une impression visuelle d'ensemble similaire ;

Considérant que phonétiquement si les rythmes (cinq syllabes pour 'AUTOLIBERTE' et trois syllabes pour 'Autolib') et les sons de terminaison ([tè] et [lib]) des deux marques sont différents, les deux signes ont la même syllabe d'attaque et les trois syllabes du signe 'Autolib' sont exactement les mêmes que les trois premières syllabes de la marque 'AUTOLIBERTE' dans le même ordre et se

prononcent de la même façon, donnant également une impression phonétique d'ensemble similaire ;

Considérant en effet que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d'une marque verbale qu'à sa fin ;

Considérant que le signe '*Autolib*' reprend le terme 'AUTO' figurant dans la marque '*AUTOLIBERTE*' ; que la syllabe LIB' se terminant par une apostrophe sera perçue comme la contraction du mot LIBERTE ainsi que cela apparaît dans de nombreux autres signes tels que AIR LIB', ECOLIB', CINE LIB', MONOP', CLUB MED', etc ;

Considérant ainsi que la simple contraction du terme LIBERTE ne modifie pas la similitude conceptuelle entre les signes ;

Considérant en conséquence que visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en cause ont la même construction associant le terme AUTO à un élément verbal faisant référence à la liberté (LIBERTE dans la marque antérieure, LIB' dans la marque contestée) ; que compte tenu de ces ressemblances prépondérantes entre les signes en présence pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion pour le consommateur qui sera fondé à croire qu'il existe une affiliation entre ces marques, le conduisant à attribuer aux produits et services qu'elles désignent une même origine ou, à tout le moins, à considérer qu'ils proviennent d'entreprises susceptibles d'être liées économiquement ;

Considérant que pour les mêmes motifs, il en est de même pour la réservation et l'exploitation par la société LPA des noms de domaine <autolib.fr>, <autolib.org> et <autolib.net> renvoyant au site Internet <www.autolib.fr> présentant les mêmes services ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris, qui ayant prononcé la nullité des marques '*AUTOLIBERTE*', a débouté les sociétés EUROPCAR de leurs demandes en contrefaçon de ces marques, sera infirmé de ce chef et que, statuant à nouveau, il sera jugé que le dépôt et l'exploitation par la société LPA tant de la marque '*Autolib*' Une voiture juste quand il faut que du signe '*Autolib*' constituent des actes de contrefaçon des marques française et communautaire '*AUTOLIBERTE*' ;

Les mesures réparatrices :

Considérant que compte tenu du risque de confusion existant entre les marques en litige, les sociétés EUROPCAR demandent la nullité de la marque française '*Autolib*' Une voiture juste quand il faut pour l'intégralité des produits et services visés dans son dépôt et qu'il soit fait interdiction sous astreinte à la société LPA de poursuivre l'utilisation de la marque '*Autolib*' Une voiture juste quand il faut et de poursuivre l'utilisation du signe '*Autolib*' ;

Que pour le même motif elles demandent encore le transfert au profit de la SAS EUROPCAR International des noms de domaine <autolib.fr>, <autolib.org> et <autolib.net> ;

Qu'en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à leurs marques les sociétés EUROPCAR International et EUROPCAR France réclament chacune la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société LPA réplique que le préjudice allégué est fantaisiste, aucun argument n'étant avancé pour justifier d'un préjudice d'égale importance pour les deux sociétés, l'une n'étant que titulaire des marques et l'autre en étant le licencié exclusif ;

Considérant en premier lieu que dans la mesure où la marque française '*Autolib*' Une voiture juste quand il faut est reconnue contrefaisante et porte atteinte aux droits antérieurs des marques '*AUTOLIBERTE*' enregistrées au sens de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, il convient d'en prononcer la nullité en application des dispositions de l'article L 714-3 pour

l'intégralité des produits et services visés ;

Considérant que pour les mêmes motifs il sera ordonné le transfert des noms de domaine <autolib.fr>, <autolib.org> et <autolib.net> au bénéfice de la SAS EUROPCAR International ;

Considérant pour faire cesser les atteintes aux droits sur les marques, il convient d'interdire à la société LPA d'exploiter la marque 'Autolib' *Une voiture juste quand il faut* et/ou le signe 'AUTOLIB' de quelque façon et sur quelque support que ce soit sous astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois, la liquidation de cette astreinte restant de la compétence du juge de l'exécution ;

Considérant que les actes de contrefaçon de la marque 'AUTOLIBERTE' tendent à banaliser celle-ci et à diminuer le pouvoir d'attraction susceptible de s'exercer sur la clientèle et découlant de l'ensemble des actions de promotion et de communication engagées depuis 2000 pour identifier et inscrire l'image de la marque 'AUTOLIBERTE' dans l'esprit du public ;

Considérant que SAS EUROPCAR France n'est pas titulaire du droit exclusif sur les marques contrefaites et ne peut donc exciper d'un préjudice résultant des actes de contrefaçon de ces marques ; qu'au vu des éléments de la cause, la cour évalue le préjudice subi par la seule SAS EUROPCAR International, titulaire des marques contrefaites, à la somme de 30.000 € que la société LPA sera condamnée à lui payer ;

III : SUR L'ACTION EN CONTREFAÇON DES MARQUES 'EUROPCAR' :

Considérant que les sociétés EUROPCAR reprennent devant la cour leurs demandes en contrefaçon par reproduction du fait de l'utilisation par la société LPA, sur son site Internet, de leurs marques 'EUROPCAR' sans leur autorisation ;

Qu'elle font valoir que sur son site Internet <www.autolib.fr> la société LPA utilise leurs marques 'EUROPCAR' pour désigner des produits et services identiques à ceux couverts par ces marques puisqu'il s'agissait de proposer aux consommateurs des tarifs préférentiels sur leurs services ;

Qu'elles soutiennent n'avoir jamais consenti à la société LPA une telle autorisation, aucun contrat n'ayant été signé dans le cadre d'un prétendu partenariat avec le réseau France Autopartage, coopérative regroupant plusieurs sociétés d'autopartage dont LPA ;

Considérant que la société LPA réplique être devenue membre, puis actionnaire du réseau France Autopartage consécutivement à l'acquisition du fonds de commerce de l'association 'La Voiture Autrement', bénéficiant ainsi de tarifs préférentiels auprès d'enseignes de location de voitures telles qu'EUROPCAR et que dans ce contexte il a été fait une reproduction autorisée du logo 'EUROPCAR' ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société coopérative France Autopartage développe des services d'autopartage et que par l'acquisition en 2007 du fonds de commerce de l'association 'La Voiture Autrement', la société LPA est devenue membre de cette société et de son réseau, une convention de prestation de services ayant été signée entre les sociétés LPA et France Autopartage le 28 décembre 2007 ;

Considérant qu'il est justifié de l'existence d'un partenariat entre la société France Autopartage et plusieurs sociétés de location de voitures, dont la SAS EUROPCAR France, donnant lieu à une offre tarifaire préférentielle de 10 % de réduction pour les abonnés au réseau France Autopartage ;

Considérant que si un contrat d'affiliation a été rédigé mais n'a jamais été signé, il apparaît que ce partenariat s'est mis en place dans les faits, comme l'indique la société France Autopartage dans un

communiqué du 02 avril 2009 ; qu'il ressort en effet des courriels échangés au cours de l'année 2007 entre la SAS EUROPCAR France et l'association 'La Voiture Autrement' au sujet de ce partenariat et de son offre promotionnelle que dès le 14 juin 2007 la SAS EUROPCAR France a envoyé à l'association le lien Internet permettant aux abonnés au réseau France Autopartage d'accéder à la page spéciale de réservation dédiée à cette offre promotionnelle ;

Considérant que ces courriels confirment les déclarations de la société France Autopartage dans son communiqué sus dit :

'Une adresse internet nous a été envoyée pour permettre à nos adhérents d'accéder à cette offre et nous avons fait part de cette offre sur nos sites internet en toute transparence avec Europcar. L'accord rédigé par Europcar prévoyait que nous utilisions les éléments présentant Europcar pour communiquer sur cet accord. C'est donc en toute bonne foi, pour faire la promotion de cet accord que les organisations membres de France Autopartage ont pu utiliser ce logo Europcar, et évidemment pas dans une volonté de confusion de deux services complémentaires et non concurrents.'

Considérant qu'il s'ensuit que c'est avec l'autorisation des sociétés EUROPCAR que la société LPA a reproduit leurs marques 'EUROPCAR' et leur logo sur son site Internet ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés EUROPCAR de leurs demandes en contrefaçon des marques 'EUROPCAR' ;

IV : SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ET/OU PARASITAIRE :

Considérant que la SAS EUROPCAR France reprend devant la cour ses demandes en concurrence déloyale et/ou parasitaire en faisant valoir qu'en adoptant un signe similaire aux marques 'AUTOLIBERTE' dont elle est licenciée exclusive, pour désigner ses propres services de location de voitures, la société LPA s'est affranchie des usages loyaux du commerce, la confusion ainsi créée et les troubles commerciaux qui en ont résulté étant constitutifs d'actes de concurrence déloyale ;

Qu'elle affirme également que la société LPA a bénéficié des investissements importants réalisés par les sociétés EUROPCAR pour créer, promouvoir et établir leurs marques et qu'un tel comportement est constitutif de concurrence parasitaire ;

Qu'elle réclame en conséquence la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que la société LPA réplique que les services et le signes en cause n'ont ni la même nature, ni les mêmes caractéristiques, ni les mêmes avantages et qu'il n'existe aucun rapport de concurrence réel entre les deux sociétés ;

Considérant que les faits qui constituent une contrefaçon à l'égard du titulaire de la marque constituent, pour le licencié exclusif, des faits de concurrence déloyale qui lui occasionnent nécessairement un préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en ce qu'ils le gênent dans son exploitation légitime du signe ;

Considérant en effet qu'en proposant un service d'autopartage sous un signe similaire à la marque 'AUTOLIBERTE' la société LPA crée un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits et services ;

Considérant en revanche que les faits de parasitisme ne sont pas établis dans la mesure où le choix du sigle 'Autolib' par la société LPA a été décidé en considération de la marque 'VELIB' mis en place antérieurement à Paris et qu'il n'est donc pas rapporté la preuve qu'en adoptant le sigle

'Autolib", la société LPA aurait cherché à se placer dans le sillage des sociétés EUROPCAR pour profiter de leurs investissements pour créer et promouvoir leurs marques 'AUTOLIBERTE' ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera partiellement infirmé en ce qu'il a débouté la SAS EUROPCAR France de sa demande en concurrence déloyale et que, statuant à nouveau, il sera jugé que la société LPA a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS EUROPCAR France ;

Considérant qu'en fonction des éléments de la cause et notamment du fait que seuls des actes de concurrence déloyale et non pas parasites sont retenus, la cour évalue le préjudice subi de ce fait par la SAS EUROPCAR France à la somme de 15.000 € que la société LPA sera condamnée à lui payer ;

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que les préjudices subis par les sociétés EUROPCAR se trouvent entièrement réparés par les mesures réparatrices prononcées plus haut, qu'en conséquence elles seront déboutées de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de réparation complémentaire ;

Considérant que compte tenu de son infirmation partielle et de la condamnation de la société LPA pour contrefaçon et concurrence déloyale, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés EUROPCAR à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer aux sociétés EUROPCAR International et EUROPCAR France ensemble la somme de 25.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Considérant que la société LPA, partie perdante, sera déboutée de sa propre demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que pour les mêmes motifs la société LPA sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés EUROPCAR International et EUROPCAR France de leurs demandes en contrefaçon des marques françaises 'EUROPCAR' ;

L'infirmé pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déboute la société LPA de ses demandes en nullité de la marque verbale française 'AUTOLIBERTE' n° 00 3 046 479 et de la marque verbale communautaire 'AUTOLIBERTE' n° 2 077 352 dont la SAS EUROPCAR International est titulaire ;

Dit qu'en acquérant et en exploitant la marque verbale française 'Autolib' Une voiture juste quand il faut déposée le 23 avril 2007 sous le numéro 07 3 496 264 et en exploitant le signe 'Autolib" la société LPA a commis des actes de contrefaçon des marques verbales française et communautaire 'AUTOLIBERTE' n° 3 046 479 et 2 077 352 déposées respectivement le 11 août 2000 et le 02 février 2001 par la SAS EUROPCAR International ;

Annule la marque verbale française 'Autolib' Une voiture juste quand il faut déposée le 23 avril

2007 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne aux classes 12, 37 et 39 ;

Ordonne la transmission par le greffé de la décision à intervenir à l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins de transcription sur le Registre national des marques, dès que le présent arrêt sera devenu définitif ;

Prononce le transfert des noms de domaine '*autolib.fr*', '*autolib.org*' et '*autolib.net*' enregistrés et/ou détenus par la société LPA au bénéfice de la SAS EUROPCAR International ;

Fait interdiction à la société LPA de poursuivre l'utilisation sur le territoire national de la marque '*Autolib*' *Une voiture juste quand il faut* et du signe '*Autolib*' seuls ou en combinaison avec d'autres mots ou signes, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, par toute personne morale ou physique interposée, ce sous astreinte provisoire de **MILLE EUROS** (1.000 €) par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai d'UN (1) MOIS à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de TROIS (3) MOIS ;

Dit que la liquidation de la dite astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ;

Condamne la société LPA à verser la somme de **TRENTE MILLE EUROS** (30.000 €) à la SAS EUROPCAR International à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis par elle ;

Déboute la SAS EUROPCAR France de sa demande en dommages et intérêts au titre de la contrefaçon ;

Dit qu'en utilisant les signes '*Autolib*' *Une voiture juste quand il faut* et '*Autolib*' la société LPA a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS EUROPCAR France ;

Condamne la société LPA à verser la somme de **QUINZE MILLE EUROS** (15.000 €) à la SAS EUROPCAR France à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par elle ;

Déboute les sociétés EUROPCAR International et EUROPCAR France du surplus de leurs demandes, notamment aux fins de publication judiciaire du présent arrêt ;

Condamne la société LPA à payer aux sociétés EUROPCAR International et EUROPCAR France ensemble la somme globale de **VINGT CINQ MILLE EUROS** (25.000 €) au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Déboute la société LPA de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LPA aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER



OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)

Département « Marques »

DECISION

du 31/05/2007

STATUANT SUR L'OPPOSITION N° B 695 918

Opposant: Société Air France
45, Rue De Paris
95747 Roissy-Charles-De-Gaulle
France

Représentant: Cabinet Meyer & Partenaires
Bureaux Europe
67000 Strasbourg
France

Marque:



contre

Demandeur: Eurogate International Forwarding Company
(Belgium), NV
Kempischdok
2000 Antwerpen
Belgique

Représentant: Bureau M.F.J. Bockstael Nv
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
Belgique

**Demande de
marque contestée:**



**L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)**

I. FAITS ET PROCÉDURE

Le 31/01/2003, le demandeur a déposé la demande d'enregistrement n° 3 031 788 pour enregistrer la marque figurative « e » telle que représentée en première page de la décision.

L'opposition est formée à l'encontre d'une partie des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir les services en (classes 36 et 39.)

L'opposition est fondée sur la marque communautaire figurative n° 1 266 378 telle que représentée en première page de cette décision, enregistrée pour des services en (classe 39.) L'opposant fonde son opposition sur tous ces services.

Les motifs de l'opposition sont ceux posés par l'article 8, paragraphe 1, point b, du règlement sur la marque communautaire (RMC).

Chaque partie a présenté ses observations et fourni les preuves requises dans les délais impartis par l'Office.

L'opposant invoque un risque de confusion du fait de la similarité visuelle, phonétique et intellectuelle des marques et de la forte similarité et identité des services en cause. Il affirme que dans les deux cas il s'agit d'un signe composé d'une seule lettre, le e, écrite en minuscule, orientée vers le haut, à l'intérieur d'un élément arrondi se terminant par une flèche. Il maintient que ce signe est distinctif au regard des services revendiqués. Il soutient que sa marque a acquis une distinctivité particulièrement élevée du fait d'un usage intensif dans le domaine des transports et apporte des preuves à l'appui de son argument.

Dans ses observations en réponse, le demandeur soutient que les marques sont suffisamment différentes du fait de leur élément graphique et du fait de l'adjonction des couleurs dans le signe contesté. Il signale que ce dernier doit être lu « EG » puisqu'il ne s'agit que de l'abréviation du mot EUROGATE, nom de la compagnie utilisé depuis 1994. Il joint quelques documents à l'appui de son argument. Il allègue que les deux logos co-existent depuis de nombreuses années, preuve qu'aucun risque de confusion n'existe. Il ajoute que l'opposant n'utilise pas le signe « e » seul mais comme première lettre du mot « équation » et que ce signe ne sert qu'à distinguer des services d'expédition urgente de colis. Pour toutes ses raisons, il demande le rejet de la présente opposition.

II. DÉCISION

A. SUR LE FOND

1. Risque de confusion

Suivant les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMC, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement :

Lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

Constitue un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMC, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir arrêt de la Cour de Justice, Affaire C-39/97, *Canon Kabushiki contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, JO OHMI n° 12/98, p. 1407 et suivantes, paragraphe 29).

a) Comparaison des services

Afin de décider si lesdits produits sont similaires, "il y a lieu (...) de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire" (cf. jugement de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 29 septembre 1998 dans l'affaire C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, paragraphe 17, publiée au JO OHMI n° 12/98, page 1407 et suivantes).

Les services de la marque antérieure sont :

Transport, emballage et entreposage de marchandises, transports aériens, affrètement, services de chauffeurs, livraison de colis, conditionnement de produits, location de conteneurs d'entreposage, distribution du courrier, courtage de fret, courtage de transport, dépôt de marchandises, distribution (livraison) de produits, de marchandises, empaquetage de marchandises, informations en matière d'entreposage, location d'entrepôts, services d'expédition, fret (transport de marchandises), informations en matière de transport, messagerie (courrier ou marchandises), stockage, services de transit, réservations pour le transport, transport de valeurs, enregistrement de bagages, de marchandises, chargement et déchargement de marchandises, chargement et déchargement d'avions, prêt et location d'avions, mise à disposition de véhicules aériens en classe 39 .

Les services contestés de la demande sont :

Assurances en matière d'expédition; courtage; crédit-bail en classe 36

Courtage en matière de fret; services d'expédition; transport par bateau, train et avion, et transport de fret par camion, aucun des services précités ne comprenant la location à court terme de véhicules passagers au public en général; chargement et déchargement de bateaux, sauvetage de navires; Entreposage et distribution de marchandises; expédition (acheminement) en classe 39

Services contestés en classe 36

Les services d'assurances en matière d'expédition visés dans la demande ont pour objet de compenser des pertes potentielles qui pourraient se produire suite à certains événements imprévus. Les services visés dans la marque antérieure sont entre autres des services d'expédition, de transport de valeurs, de fret fournis par des sociétés de transport ou de messagerie. Leur objet est le transport de marchandises ou de biens d'un point à un autre par terre, mer ou air. Les services contestés sont des services normalement fournis par des compagnies d'assurances. Cela étant, les sociétés de transport proposent couramment à leurs clients de souscrire une police d'assurance, ou des assurances intégrées dans le contrat de transport de marchandises en cas de perte ou de détérioration de celles-ci. Dès lors ces activités sont interdépendantes, complémentaires et donc fortement liées entre elles. Par conséquent ces services sont similaires.

Les services contestés de courtage sont des services rendus par des personnes dont la profession est de servir d'intermédiaire entre deux parties contractantes dans des transactions commerciales, financières ou immobilières ou par des personnes qui vendent en prenant contact avec la clientèle. Ce service est un service général de courtage qui inclut les services de courtage de fret, courtage de transport visés dans la marque antérieure. Par conséquent ces services sont identiques.

Les services contestés de crédit-bail sont une forme de location portant sur un bien dont le locataire peut, aux termes du contrat, devenir propriétaire (leasing). En tant que tels, ils sont fortement liés aux services de la marque antérieure location de conteneurs d'entreposage, location d'entrepôts, location d'avions car rendus par de mêmes entreprises spécialisées dans la location de matériels et destinés à un même public. Par conséquent ces services sont similaires.

Services contestés en classe 39 :

Les services de la demande courtage en matière de fret; services d'expédition; transport par bateau, train et avion, et transport de fret par camion, aucun des services précités ne comprenant la location à court terme de véhicules passagers au public en général; chargement et déchargement de bateaux, entreposage et distribution de marchandises se retrouvent à l'identique dans la spécification de services couverts par la marque antérieure ou sont inclus dans la catégorie plus large de services visés dans la marque antérieure à savoir transport, transports aériens; entreposage de marchandises; courtage de fret, distribution (livraison) de produits, de marchandises, services d'expédition, chargement et déchargement de marchandises; affrètement, services de chauffeurs. Par conséquent ces services sont identiques.

Les services de sauvetage de navires de la demande sont complémentaires et concourants aux services de transport et de fret. En effet les sociétés de transport et de fret proposent également des services d'assistance aux véhicules utilisés lors du transport des marchandises, en cas de pannes ou d'avaries de ces derniers. Par conséquent, ces services sont similaires.

b) Comparaison des signes

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, le risque de confusion entre deux marques "(...)" doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. 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, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (...) (cf. Arrêt de la Cour de Justice du 11 novembre 1997, *Sabél/Puma*, C-251/95, JO OHMI n° 1/1998, p.91 paragraphe 23).

Dans le cas présent, la comparaison doit être faite entre les signes suivants :



Marque antérieure

Demande d'enregistrement

La marque antérieure est protégée dans la communauté européenne. Par conséquent, l'impression que les signes produisent sur le public européen ainsi que leur signification et prononciation dans les langues parlées au sein de l'union européenne sont les éléments pertinents à prendre en considération lors de la comparaison des signes.

L'Office procédera à la comparaison des signes ci-dessus, comme étant deux signes figuratifs constitués d'une seule et même lettre, la voyelle « e ». En effet, l'argument du demandeur selon lequel le signe contesté est constitué de deux lettres « e » et « g » ne peut prospérer. En effet, lors du dépôt de sa demande de marque, le demandeur n'a pas clairement indiqué que le logo revendiqué était composé de deux lettres. De même, lors de la réception de son récépissé, il n'a pas contesté le fait que sa demande ait été entrée dans la base de données de l'Office comme étant un signe figuratif représentant la seule lettre « e ». De plus, la présence potentielle de la lettre G revendiquée postérieurement par le demandeur est imperceptible. Par conséquent, cet argument jugé non pertinent ne peut être qu'écarté.

Visuellement, les marques en présence présentent la même structure. En effet, toutes deux sont des marques figuratives représentant la même unique lettre « e » placée au centre d'un élément circulaire qui se termine par une flèche. La lettre « e » présente dans les deux signes un graphisme similaire du à l'utilisation de caractère typographique ressemblant et du contraste chromatique blanc noir/clair foncé des éléments en cause.

L'Office considère que, même si une lettre isolée est potentiellement dépourvue de caractère distinctif, il est patent que les marques en cause présentent toutes deux comme élément distinctif dominant la lettre "e", présentée dans une couleur foncée, positionnée au centre d'un élément circulaire de couleur plus clair et écrite en minuscule d'imprimerie. De plus la lettre « e » se trouve dans la même position c'est à dire avec la boucle du « e » orientée vers le haut en diagonale. Cette particularité s'impose immédiatement à l'esprit et sera gardée en mémoire vu qu'il n'y a aucun autre composant verbal ou figuratif fort qui puisse contribuer à différencier les signes en question. A l'inverse, les différences graphiques entre les marques en cause à savoir la forme du fond (plutôt ovale pour la marque demandée et ronde pour la marque antérieure), la taille du « e » plus importante dans la demande contestée, les

couleurs vert, blanc et gris revendiquées dans la demande contestée, l'épaisseur du trait utilisé pour représenter cette lettre (la marque contestée faisant apparaître un trait légèrement plus large que celui de la marque antérieure) et les détails de calligraphie de chacune des lettres selon les marques sont mineures et ne constituent pas des éléments qui resteront en mémoire pour le public pertinent comme des discriminants effectifs. En conséquence, les signes en conflit sont similaires d'un point de vue visuel.)

Avant d'aborder l'étude phonétique des marques en cause, il faut signaler que lorsqu'une marque comprend à la fois des éléments verbaux et figuratifs, le public désignera plus facilement le signe par son élément verbal. Les marques n'étant composées que d'une seule lettre, le « e », le public les identifiera toutes deux par la lettre « e ». Ces signes sont, de ce point de vue, à l'évidence identique.)

En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes en conflit, et comme indiqué précédemment, les deux signes sont pareillement composés d'une seule lettre, la voyelle « e » inscrite à l'intérieur d'un élément arrondi s'interrompant en sa partie supérieure droite par un triangle qui peut également être perçu comme une flèche. La lettre « e » commune aux deux signes, n'a pas de signification spécifique dans les langues parlées dans l'Union Européenne et n'est pas en mesure de véhiculer un message propre. Par contre, la notion de flèche évoque dans les deux cas une idée de déplacement ou de mouvement. Dès lors, les marques en cause présentent une certaine similarité d'un point de vue intellectuel.

L'Office conclut que pris dans leur ensemble, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences résidant dans certains détails graphiques.

c) Appréciation globale du risque de confusion

Constitue un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMC, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir arrêt de la Cour de Justice, Affaire C-39/97, *Canon Kabushiki contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, JO OHMI n° 12/98, p. 1407 et suivantes, paragraphe 29).

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celles des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (...). Par ailleurs, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. (voir *Canon* précité, paragraphes 17 et 18).

Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il faut également prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits

ou services en cause (voir arrêt de la Cour de Justice, Affaire C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV, JO OHMI n° 12/1999, p. 1585, paragraphe 26).

En ce qui concerne la distinctivité de la marque antérieure, l'opposant a revendiqué son caractère distinctif accru de par un usage intensif. L'Office considère que le signe antérieur possède un caractère distinctif normal puisqu'il sera perçu comme arbitraire et en aucun cas descriptif des services pour lesquels il a été enregistré.

En l'espèce, il ressort de la comparaison des signes en litige que, pris dans leur ensemble, ils sont fortement similaires. En outre, les services en cause sont identiques/similaires. A cet égard, l'Office estime que les ressemblances dans les caractéristiques dominantes des signes l'emportent sur les légères différences graphiques qui ne pèsent pas sur l'impression globale de similarité qui s'en dégage. Il n'est donc pas nécessaire de considérer la distinctivité accrue dont bénéficierait la marque antérieure.

Enfin, quant à l'argument avancé par le demandeur selon lequel les marques co-existeraient depuis un certain nombre d'années, il n'est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, en cours de procédure d'opposition, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence de risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre la marque antérieure dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Rec. p. II-1667, point 86]. En l'espèce, l'Office constate que le demandeur n'a apporté au cours de la procédure d'opposition que très peu d'élément de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle la marque attaquée coexistait sur le marché en cause avec la marque de l'opposante. Or, une simple affirmation non étayée est insuffisante pour démontrer que le risque de confusion entre les marques en conflit est amoindri et, a fortiori, écarté.

Par conséquent, la conjonction de la similarité des signes et de l'identité/similarité des services concernés amène à la conclusion qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques en présence sur le territoire concerné, à savoir la Communauté européenne.

L'opposition est accueillie sur la base de l'article 8(1) (b) RMC.

B. SUR LA REPARTITION DES FRAIS

En vertu de l'article 81, paragraphe 1 du RMC, la partie perdante dans une procédure d'opposition supporte les taxes et les frais exposés par l'autre partie.

Conformément à la règle 94, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO OHMI 2-3/95, p. 259), la répartition des frais est arrêtée dans la décision rendue sur l'opposition.

Puisque le demandeur est la partie perdante dans la procédure d'opposition, il doit supporter les frais exposés par l'autre partie au cours de la procédure.

PAR CES MOTIFS, L'OFFICE :

1. Accueille l'opposition n° B 695 918 pour l'ensemble des services contestés.
2. Rejette la demande d'enregistrement n° 3 031 788 pour la totalité des services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services de la demande d'enregistrement restants, à savoir les services en classe 35.
3. Ordonne que le demandeur supporte les frais.
4. Fixe les frais comme suit : le montant total à payer par le demandeur à l'opposant selon l'article 81, paragraphe 6 du RMC conjointement avec la règle 94, paragraphe 3 du RE doit être :

Frais de représentation	300 euro
Taxe d'opposition	350 euro
Montant total :	650 euro

Alicante, 31/05/2007



La division d'opposition

Birgit HOLST FILTENBORG

Sonia MEHANNEK

Loreto URRACA LUQUE

Avertissement relatif aux voies de recours :

En vertu des articles 57, 58 et 59 du RMC, la présente décision est susceptible de recours pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à vos prétentions. Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de la présente notification. Le mémoire exposant les motifs de recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours d'un montant de 800 euro.

Avertissement concernant le droit de faire réformer cette décision:

Le montant fixé par la détermination des frais peut uniquement être réformé, sur requête, par une décision de la Division d'Opposition.

En vertu de la règle 94, paragraphe 4 du RE, une telle requête doit être motivée et doit être présentée à l'Office dans le délai d'un mois à compter de la présente notification. Elle ne sera réputée présentée qu'après paiement de la taxe de réexamen d'un montant de 100 euro (article 2, paragraphe 30 du règlement relatif aux taxes).

Le 06/10/2015

OPP 15-2535 / JLJ

DEvenu définitif le 10/11/2015

**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, L713-2, L713-3, 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.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Benoît S a déposé le 11 mars 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 163 889, portant sur la dénomination AXESS.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « *Appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 »..

Le 2 juin 2015, la société TOTAL SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ACCESS, déposée le 13 juillet 2011 sous le n°11 3 846 214.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : *« Services de publicité ; services de diffusion et de distribution de matériels publicitaires (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) ; organisation d'exposition ou de manifestation à buts commerciaux ou de publicité ; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur transport) à savoir les produits automobiles (pétroliers et d'entretien) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un commerce de proximité, y compris dans des magasins de stations-service. Ces services étant rendus en relation avec l'exploitation d'un réseau de stations-service. Entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules. Services de vidange automobile ; graissage, lubrification, mise au point des moteurs ; assistance en cas de panne de véhicule (réparation) ».*

L'opposition a été notifiée au déposant le 13 juin 2015 sous le n°15-2535 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.

■

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

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

■

Sur la comparaison des produits et services

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

■

Sur la comparaison des signes

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

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « *Appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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* ».

Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour désigner les produits et services suivants : « *Services de publicité ; services de diffusion et de distribution de matériels publicitaires (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) ; organisation d'exposition ou de manifestation à buts commerciaux ou de publicité ; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur transport) à savoir les produits automobiles (pétroliers et d'entretien) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un commerce de proximité, y compris dans des magasins de stations-service. Ces services étant rendus en relation avec l'exploitation d'un réseau de stations-service. Entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules. Services de vidange automobile ; graissage, lubrification, mise au point des moteurs ; assistance en cas de panne de véhicule (réparation)* ».

CONSIDERANT que les services de « *Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité* » constituent, à l'évidence, une catégorie générale dans laquelle rentrent les « *Services de publicité ; services de diffusion et de distribution de matériels publicitaires (tracts, imprimés, prospectus, échantillons) ; organisation d'exposition ou de manifestation à buts commerciaux ou de publicité. Ces services étant rendus en relation avec l'exploitation d'un réseau de stations-service* » de la marque antérieure.

Que ces services sont donc identiques, ou, à tout le moins, similaires.

CONSIDERANT que les services de « *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* » de la demande d'enregistrement, tout comme les « *services de publicité. Ces services étant rendus en relation avec l'exploitation d'un réseau de stations-service* » de la marque antérieure, s'entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ;

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

CONSIDERANT que les « *Appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes* » de la demande d'enregistrement, sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les services d'« *Entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules* » de la marque antérieure dès lors que les premiers, qui, s'entendent tous de véhicules ou de pièces de véhicules, sont l'objet de la prestation des seconds ;

Qu'il s'agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens de similarité invoqués par la société opposante dès lors que la similarité entre les produits et services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée ;

Que l'argument du déposant selon lequel « ...la marque *ACCESS* opposante a été déposée dans les classes 4, 35, 36, 37 et 43 et non dans les classes 11 ni 12 ; l'opposante n'a donc pas jugé que les produits abrités par cette classe pouvaient lui être préjudiciables » ne saurait prospérer pour écarter l'identité et la similarité entre les produits et services précités, dès lors que la classification internationale n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique ;

Qu'en outre, contrairement aux assertions du déposant, des produits et des services peuvent être considérés comme similaires en raison de leur complémentarité, ce qui est le cas en l'espèce.

CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination *AXESS*, reproduite ci-dessous ;

Axess

Que la marque antérieure porte sur la dénomination *ACCESS*, présentée ci-dessous :

ACCESS

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 les signes en présence sont tous deux constitués d'une dénomination unique ;

Que visuellement, les termes *AXESS* et *ACCESS* sont de longueur proche (respectivement cinq et six lettres) et présentent quatre lettres identiques (A, E, S et S) placées dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie des plus proche ;

Que phonétiquement, les termes *AXESS* et *ACCESS* ont une prononciation identique ([aksess]);

Qu'ils diffèrent par la substitution de la lettre X aux lettres CC au sein du signe contesté ;

Que toutefois, cette seule différence n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par la séquence *A/ESS*, la substitution de la lettre X aux lettres CC au sein du signe contesté n'ayant qu'une faible incidence visuelle dès lors qu'elle porte sur des consonnes situées au cœur des dénominations et ne modifie nullement leur prononciation ;

Qu'enfin intellectuellement, les termes *AXESS* et *ACCESS* des signes en cause, sont susceptibles d'évoquer pareillement la notion d'« accès » ;

Qu'à cet égard, l'argument du déposant selon lequel le signe contesté AXESS posséderait une acception différente de celle de la marque antérieure en ce qu'il « ...*dénote la mécanique, la droiture et la fiabilité par son évocation d'un axe* » ne saurait être retenu ; qu'en effet, à supposer que cette évocation soit perçue comme telle par le consommateur des produits en cause, celle-ci ne saurait suffire à supprimer les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, telles que précédemment relevées ;

Qu'il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées une impression d'ensemble commune entre les signes.

CONSIDERANT ainsi que le signe contesté AXESS constitue l'imitation de la marque antérieure ACCESS ;

Qu'est extérieur à la présente procédure l'argument du déposant selon lequel la marque antérieure « ...*ACCESS a été déposée (...) concurremment à 773 autres dépôts à l'identique de ce même nom (...) dont 270 pour la seule classe 35 ; l'opposante n'a pas jugée que ces centaines de marques antérieures identiques étaient de nature à gêner la sienne...* » ;

Qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'examen des signes doit s'effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées et de l'existence de tout autre dépôt ou de l'exploitation par des tiers de signes différents sur le marché ; qu'en outre, le titulaire de la marque antérieure est seul juge de l'opportunité des actions à engager pour défendre ses droits.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité 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.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté AXESS ne peut donc 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 verbale ACCESS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *Appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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* ».

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

Jean-Loup JAUMARD, Juriste

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

Isabelle M
Chef de Groupe

PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

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

Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée 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.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société LIMITS ACCESS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 août 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 203 801 portant sur le signe complexe AA ALTERNATIVE ATTITUDE.

Ce signe est notamment destiné à distinguer les services suivants : « *Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement* ».

Le 12 novembre 2015, la société AMERICAN AIRLINES (société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque complexe communautaire AA, déposée le 26 février 2009 et enregistrée sous le numéro 8 125 379.

Cette marque est enregistrée notamment pour les services suivants : « *Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages, transport aérien de passagers, cargaisons et fret* ».

L'opposition a été notifiée le 24 novembre 2015 à la société déposante. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

Par courrier émis le 21 janvier 2016, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmise à la société opposante par application du principe du contradictoire.

II. ARGUMENTS DES PARTIES

A. L'OPPOSANTE

Sur la comparaison des services

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

Sur la comparaison des signes

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

B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LIMITS ACCESS conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des services que sur celle des signes.

III. DECISION

A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante a proposé « *de limiter la classe 39 originelle et propose et une modification du libellé de la classe 39 qui devient donc : distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de bicyclettes et de triporteurs ; transport en taxi ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement* » ;

Que toutefois, cette limitation n'étant pas effectuée suivant les formes requises, elle ne saurait donc être prise en considération.

CONSIDERANT en conséquence, que le libellé des services à prendre en considération aux fins de la présente opposition est celui figurant dans l'acte d'opposition.

B. SUR LE FOND

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « *Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement* » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a notamment été effectué pour les services suivants : « *Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages, transport aérien de passagers, cargaisons et fret* ».

CONSIDERANT que les services de « *transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; réservation de places de voyages* » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le service de « *transport en taxi* » de la demande d'enregistrement contestée appartient à la catégorie générale du service de « *transport* » de la marque antérieure, ces services désignant des prestations fournies aux moyens d'un véhicule en vue du déplacement de personnes ;

Que ces services sont identiques.

CONSIDERANT que les services de « *distributions de journaux ; distribution (livraison de produits)* » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec le service de « *transport* » de la marque antérieure, les premiers impliquant nécessairement le recours au second dans le cadre de leur prestation ;

Qu'à cet égard, il n'y a pas lieu d'examiner les comparaisons faites par la société déposante entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les services de « *transport aérien de passager, cargaisons et fret* » de la marque antérieure, dès lors que ces derniers ne sont pas invoqués par la société opposante ;

Que ces services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « *remorquage ; location de véhicules* » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec le service de « *transport* » de la marque antérieure, les premiers étant susceptibles d'être rendus dans le cadre de la prestation du second ;

Que ces services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche que le service de « *distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie* » de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne des services permettant l'approvisionnement en eau, en électricité ou en énergie, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « *transport* » de la marque antérieure, lequel s'entend de prestations fournies au moyen d'un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes ;

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

CONSIDERANT que le service de « *location de garage ou de places de stationnement* » de la demande d'enregistrement ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « *transport* » de la marque antérieure, le premier n'étant pas nécessairement rendu dans le cadre de la prestation du second ;

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

CONSIDERANT que le service de « *entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement* » de la demande d'enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « *transport* » de la marque antérieure, le premier n'étant pas rendu dans le cadre de la prestation du second ;

Que ces services ne sont donc 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, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe AA ALTERNATIVE ATTITUDE, ci-dessous reproduit :



alternative attitude

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe AA, ci-dessous reproduit :



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 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 est composé de deux lettres accolées, de deux éléments verbaux, d'un élément figuratif et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de deux lettres accolées au sein d'un cartouche rectangulaire ;

Que ces signes ont en commun l'association des lettres AA en majuscules, à côté l'une de l'autre, ce qui leur confère d'importantes ressemblances visuelles et phonétiques ;

Qu'à cet égard, la différence de « graphisme des deux AA » dans chacun des signes constitue une différence légère, l'association des lettres AA demeurant parfaitement reconnaissable ;

Qu'intellectuellement, contrairement à ce que soutient la société déposante, il est peu probable que le consommateur visé perçoive une référence au « développement durable et à des services pour la sauvegarde de la planète » dans le signe contesté, évocation qui serait absente de la marque antérieure ;

Qu'à supposer même que cette évocation soit perçue par les consommateurs, elle ne saurait écarter, au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble ;

Que si ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux ALTERNATIVE ATTITUDE, d'un élément graphique et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de chacun des signes conduit à tempérer ces différences ;

Qu'en effet, l'association des lettres AA apparaît distinctive au regard des services en cause ;

Qu'en outre, au sein du signe contesté, cette association des lettres AA présente un caractère dominant, de par sa position dans la partie supérieure, en caractères majuscules d'imprimerie de grande taille, l'ensemble verbal ALTERNATIVE ATTITUDE, présenté sur une ligne inférieure en caractères minuscules de plus petite taille, étant nettement moins perceptible et présentant donc un caractère accessoire au regard des lettres AA ainsi mises en évidence ;

Qu'en outre, la présence de couleurs au sein du signe contesté n'est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de cette association des lettres AA qui demeure parfaitement reconnaissable ;

Qu'enfin, les différences éventuelles de prononciation résultant des termes ALTERNATIVE ATTITUDE, telles qu'invoquées par la société déposante, sont sans incidence sur le risque de confusion visuel précédemment constaté ;

Qu'il en résulte une même impression d'ensemble, notamment visuelle, entre les signes pris dans leur ensemble.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté AA ALTERNATIVE ATTITUDE constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe AA.

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

Qu'ainsi, le signe complexe contesté AA ALTERNATIVE ATTITUDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe communautaire AA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce que qu'elle porte sur les services suivants : « *Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage* ».

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

Pénélope COUTURE, Juriste

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

**Jean-Yves CAILLIEZ
Chef de Groupe**

Le 01/06/2018

PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Devenu définitif le 07/07/2018

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

████████████████████ a déposé, le 6 novembre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 402 060 portant sur le signe complexe THE CONNECTED NOMADS.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants :
« Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».

Le 25 janvier 2018, la société NOMADE AVENTURE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NOMADE AVENTURE déposée le 12 mai 2006 et renouvelée sous le numéro 06 3 428 478.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « *supports de stockage de programmes informatiques ; Transport de personnes ou de marchandises ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, réservations de places pour le voyage ; entreposage ; location de véhicules, de garages ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; informations en matière de transport* ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 18-0390.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

La société NOMADE AVENTURE 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 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.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, [REDACTED] conteste la comparaison de certains des produits et services ainsi que celle relative aux signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « *Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement* » ;

Que la marque antérieure porte notamment sur les produits et services suivants : « *supports de stockage de programmes informatiques ; Transport de personnes ou de marchandises ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, réservations de places pour le voyage ; entreposage ; location de véhicules, de garages ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; informations en matière de transport* ».

CONSIDERANT que les produits et services suivants : « *Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage* » apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement contestée.

CONSIDERANT que les produits suivants : « *Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles* » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « *location de véhicules* » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les seconds ont directement pour objet la location des premiers, ces derniers couvrant tous les véhicules ;

Que ces produits et services présentent dès lors un lien de complémentarité évident ;

Que conformément à une jurisprudence et une doctrine constantes, la complémentarité entre des produits et services est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion sur leur origine dans l'esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes qu'ils peuvent présenter par ailleurs, et notamment des circuits de distribution différents ;

Qu'ainsi, il s'agit de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public pouvant être fondé à leur attribuer la même origine ;

Qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les services de « *location de véhicules* » de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée.

CONSIDERANT que les « *services de logistique en matière de transport* » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « *Transport de personnes ou de marchandises* » de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds ;

Que ces produits et services présentent dès lors un lien de complémentarité évident ;

Que conformément à une jurisprudence et une doctrine constantes, la complémentarité entre des produits et services est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion sur leur origine dans l'esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes qu'ils peuvent présenter par ailleurs, et notamment des circuits de distribution différents ;

Qu'ainsi, il s'agit de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public pouvant être fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services d' « *entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement* » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux services d' « *entreposage* » de la marque antérieure ;

Qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que l'identité entre les services précités a déjà été constatée.

CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe THE CONNECTED NOMADS, ci-dessous reproduit :



Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NOMADE AVENTURE.

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 en cause que le signe contesté est constitué d'éléments verbaux accompagnés d'éléments figuratifs, de couleurs et d'une présentation particulière ; la marque antérieure quant à elle est composée de deux éléments verbaux ;

Que ces signes ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, NOMADE pour le signe contesté, NOMADS pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Qu'ils diffèrent par la présence dans le signe contesté des éléments verbaux THE CONNECTED et LIVE FREE, WORK FREE EXPLORE YOURSELF ainsi que d'éléments figuratifs et de couleurs et dans la marque antérieure du terme AVENTURE ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu'en effet, les termes NOMADS et NOMADE présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause ;

Qu'en outre, au sein du signe contesté, la présence des éléments verbaux THE CONNECTED signifiant « connecté », qui précèdent le terme NOMADS ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion et ne font au demeurant que s'y rapporter ; que de même, la présence des éléments verbaux LIVE FREE, WORK FREE EXPLORE YOURSELF apparaissent accessoires de par leur présentation et en ce qu'ils s'apparentent à des slogans ;

Que la présentation particulière du signe contesté, ses éléments figuratifs et ses couleurs ne sont pas, contrairement à ce que soutient le déposant, de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu'ils consistent en des éléments de décor qui mettent en exergue les éléments verbaux en position centrale, n'ont aucune incidence phonétique et n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments THE CONNECTED NOMADS par lesquels la marque sera lue et prononcée.

Qu'enfin, au sein de la marque antérieure, la dénomination NOMADE présente un caractère essentiel dès lors que le terme AVENTURE qui la suit, s'y rapporte pour venir souligner les notions de liberté, de mouvement qui s'y attachent ; que ce terme apparaît ainsi évocateur au regard des produits et services en cause ;

Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel les signes en présence présenteraient des évocations différentes du fait de la présence du terme CONNECTED dans le signe contesté et du terme AVENTURE dans la marque antérieure, dès lors qu'au contraire la présence commune de l'élément NOMAD- engendre des ressemblances intellectuelles ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté constitue l'imitation de la marque verbale antérieure.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité 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 sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe complexe contesté THE CONNECTED NOMADS ne peut donc 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 antérieure verbale NOMADE AVENTURE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » ;

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

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste

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

Isabelle M, Responsable de Pôle

EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES SIGNES

Signe de la marque antérieure	Signe de la demande de marque contestée
	

La marque invoquée est une marque figurative qui composée du terme « CarNext » écrit en blanc au centre d'un zigzag qui est composé d'une nuance d'orange.

La marque contestée est une marque figurative composée du terme « Next.Car » en lettres grises sur un fond bleu foncé. Le terme est entouré de gris avec un carré gris qui ressort du cadre. Un liseré noir traverse le signe.

Il convient de rappeler que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel, selon la jurisprudence européenne « *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* » (CJCE, 11 novembre 1997, affaire C-251/95, Sabèl)

I. Comparaison des marques.

Il convient d'établir une comparaison globale.

Visuellement, les signes sont similaires. Les signes coïncident avec la reprise des mots « Car » et « Next », bien qu'ils ne soient pas placés dans le même ordre ces deux mots sont repris à l'identique dans le signe contesté.

Par ailleurs, bien que les éléments figuratifs qui composent le signe diffèrent il convient de rappeler que lorsque les signes contiennent des éléments verbaux et figuratifs la composante verbale du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur. Le public se référera plus facilement aux signes par leur élément verbal (voir OHMI affaire T-312/03, Wassen International Ltd, 14/07/2005, § 37)

En outre, le terme « Next.Car » de la marque contestée est l'élément principal du signe puisqu'il n'y a aucun autre élément figuratif susceptible de capter l'attention du public, à l'exception des couleurs qui servent uniquement à mettre en avant les termes « Next.Car ». Il en est de même pour la marque antérieure puisque le terme « CarNext » est placé au centre et en blanc, il ressort donc et il est susceptible de capter l'attention du public.

Phonétiquement, les signes sont **fortement similaires**. Le mot « Next » et le mot « Car » sont repris à l'identique dans la demande de marque contestée. Ils sont uniquement placés dans un sens différent mais cela n'altère pas la prononciation des deux mots pris distinctement.

Conceptuellement, le terme « car » est un mot anglais signifiant « voiture » en français, c'est un mot qui est rentré dans le langage courant français et qui sera compris par le public français. Le terme « next » est un mot anglais qui signifie « suivant » en français. C'est un mot anglais qui est simple et qui rentré dans le langage courant. Ainsi, il sera compris par le public français. Les éléments figuratifs des deux signes n'ont aucun sens conceptuellement.

Les deux signes ont donc la même signification, ils sont **identiques** conceptuellement.

II. Appréciation globale du risque de confusion.

Ainsi, les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques engendreront un risque de confusion dans l'esprit du public.

Comme cela a été rappelé, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits/services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (CJCE, affaire C-342/97, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV)

Dans notre cas, les signes en présence sont fortement similaires et les produits et services revendiqués sont pour certains identiques et pour d'autres similaires. Concernant les services revendiqués par la demande de marque qui ne présentent pas de similarité avec les services de la marque antérieure, cela est compensé par un fort degré de similitude entre les marques, comme cela a été rappelé par la jurisprudence.

Ainsi public pourra être amené à penser que les produits en cause ont une origine commerciale commune. Le public pourra croire que la marque contestée est une simple déclinaison ou variante de la marque antérieure ou que les deux marques appartiennent à une même famille de marques.

Il convient de noter que selon l'Article 4 A. 1) de la Convention de Paris « 1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. »

Le délai de priorité étant de six mois pour les marques, comme mentionné à l'Article 4 C.1) de la Convention de Paris : « 1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce. »

A cet égard, l'opposant a joui d'un droit de priorité par le dépôt national au Benelux de sa



marque n°1366870 du 20 décembre 2017. Les demandes ultérieures déposées dans les six mois sont considérées comme ayant été déposées à la date du dépôt

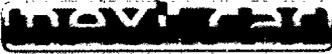


de cette première demande. Ainsi, La marque Internationale

n°1425483

désignant, notamment, l'Union Européenne a été déposée sous priorité du dépôt national au Benelux du 20 décembre 2017.

L'opposant jouit donc de droits antérieurs aux droits du déposant de la demande contestée.

Au vu de ce qui a été exposé, le signe  ne peut pas être adopté comme marque pour les produits/ services contestés sans porter atteintes aux droits

antérieurs de l'opposant sur sa marque



EXPOSE DES MOYENS DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

I. Produits/ services de l'opposition.***A. Produits/ services contre lesquels l'opposition est formée.***

La présente opposition est formée à l'encontre des produits et services suivants revendiqués par la demande de marque contestée :

- *Classe 12 : « Autobus; autocars; autocaravanes; voitures sans conducteur (voitures autonomes); voitures de course à moteur; voitures; voitures de sport; caravanes; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; porte-skis pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; pare-chocs d'automobiles; pare-chocs de véhicule; pneus pour roues de véhicule; sabots de frein pour véhicules; valves pour pneus de véhicules; capots d'automobiles; capotes de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; portières pour véhicules; groupes moteur pour véhicules terrestres; disques de frein pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; chambres à air pour bandages pneumatiques; capots pour groupes moteurs de véhicule; carters pour organes de véhicules terrestres, autres que pour groupes moteurs; roues de véhicule; roues pour chariots de mine; plaquettes de freins pour automobiles; enjoliveurs; garnitures de freins pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; carrosseries d'automobiles; carrosseries pour véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneus; vélomoteurs; scooters; motocycles; roues libres pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; nécessaires pour la réparation de chambres à air; pompes à air (accessoires de véhicules); garnitures intérieures pour véhicules; jantes de roues de véhicules; vitres de véhicule; supports de groupes moteur pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; essuie-glace pour phares; cendriers pour automobiles; engrenages pour véhicules terrestres; appuie-têtes pour sièges de véhicule; marchepieds pour véhicules; coussins d'air gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); enveloppes pour bandages pneumatiques; allume-cigares pour automobiles; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; plombs d'équilibrage pour roues de véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; hamais de sécurité pour sièges de véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; leviers pour la commande de véhicules; segments de freins pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de véhicule; circuits hydrauliques pour véhicules; véhicules électriques; moyeux pour roues de véhicule; attelages de remorques pour véhicules; accouplements pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; chaînes antidérapantes; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; trains de roulement de véhicules; housses pour roues de secours; housses pour volants de véhicules; housses de*

siège pour véhicules; housses de véhicule (ajustées); châssis automobiles; châssis de véhicule; pneus pour automobiles; bandages pleins pour roues de véhicules; clous pour pneus; garde-boue; moteurs électriques pour véhicules terrestres; volants de véhicules; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs et groupes moteurs. »

- *Classe 35 : « Gestion de fichiers informatisés; démonstration de produits; informations professionnelles; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques; mise à disposition d'informations commerciales par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de compilation de statistiques; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; enquêtes commerciales; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; relations publiques; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de sous-traitance (assistance commerciale); services d'experts en efficacité commerciale; informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services d'intermédiaire en affaires commerciales; services d'achat pour des tiers (acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises). »*

- *Classe 36 : « Services d'agences de crédit; analyses financières; crédit-bail; services de banques d'épargne; émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; émissions de bons de valeur; investissement de capitaux; informations en matière d'assurances; informations financières; opérations de compensation; services de conseillers en assurances; services de conseillers financiers; services de conseil en matière de créances; cotations boursières; prêt sur nantissement; services financiers de liquidation d'entreprises; courtage; gestion financière; change de devises; services bancaires en ligne; traitement de paiements par cartes de débit; traitement de paiements par cartes de crédit; affacturage; organisation de collectes; montage du financement de projets de construction; estimation d'antiquités; estimations financières (assurances, affaires bancaires, immobilier); estimations financières de coûts de réparation; transfert électronique de fonds; services de cautions; courtage en assurances; mise à disposition de rabais auprès d'établissements de tiers participants par l'utilisation de cartes de membre; prêts (financement); prêts sur gage; mise à disposition d'informations financières par le biais d'un site Web; vérification de chèques; placements de fonds; collecte de fonds au profit d'œuvres caritatives; courtage d'actions et obligations; services de parrainage financier; opérations bancaires hypothécaires; services de prêts à tempérament; souscription d'assurances; assurance sur la vie; souscription d'assurance contre les accidents; assurance contre l'incendie; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; services d'actuariat; services bancaires; services de courtage d'actions; services fiduciaires; services de caisses de prévoyance; services financiers de courtage en douane; services de fonds communs de placement; financement de crédits-baux automobiles. »*

- Classe 37 : « Remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; services de rechapage de pneus; vulcanisation de pneumatiques (réparation); recharge de batteries de véhicule; travaux de vernissage; lavage de véhicules; traitement préventif contre la rouille pour véhicules; entretien de véhicules; polissage de véhicules; services de réparation en cas de panne de véhicules; entretien et réparation de véhicules à moteur; graissage de véhicules; services de stations-service (ravitaillement en carburant et entretien); équilibrage de roues; services d'installation, et réparation d'appareils de climatisation; installation et réparation d'appareils électriques; services de nettoyage de véhicules. »

- Classe 38 : « Agences de presse; services de transmission sans fil (radiodiffusion); diffusion de programmes de télévision; services de télédiffusion par câble; services d'affichage électronique (services de télécommunications); informations en matière de télécommunications; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de données; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; services de transmission de vidéos à la demande; transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission de télégrammes; transmission de fichiers numériques; mise à disposition de forums en ligne; services de vidéoconférences; location d'appareils de transmission de messages; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de modems; location d'équipements de télécommunication; location de téléphones; location de télécopieurs; services de radiodiffusion; communications radiophoniques; transmission de courrier électronique; communications par réseaux de fibres optiques; communications par téléphones cellulaires; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission par satellite; communications télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de télécopies; services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communication électroniques); services de téléconférences; services de télex; services de messagerie vocale; diffusion en continu de données; services télégraphiques; services téléphoniques; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; transmission de cartes de vœux en ligne; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services d'expédition de courriers électroniques. »

- Classe 39 : « Transport de véhicules; services de transport et location de véhicules; location de voitures, location de garages et de places de stationnement; location de camions; location de camions et remorques; location de places de stationnement; location de véhicules pour des manifestations; services de réservation de transport par le biais de sites Web; services de pré-réservation de transports; transport de fret par camion; réservation de transport; services d'information en matière de modes de transport; informations en matière de transport; location d'automobiles; services de routage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; mise à disposition d'informations en matière de services de stationnement de véhicules; mise à disposition d'informations en matière de tarifs, horaires et moyens de transport; fourniture d'informations en matière de services de transport; mise à disposition d'informations en ligne en rapport avec les voyages; services de réservation et d'informations en ligne dans le domaine des voyages d'affaires; services de suivi de parcs automobiles à l'aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques

(informations en matière de transport); courtage en matière de transport; mise à disposition d'informations en matière de transport par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la location d'automobiles; services de location de voitures avec chauffeur; services de pré-réservation de location de véhicules; services de parcs de stationnement automobile; services de chauffeurs; Services de transport fournis à des particuliers; services de transport; location de véhicules; services de conseillers en matière de services de transport et d'entreposage fournis par le biais de lignes d'assistance et centres d'appels téléphoniques; mise à disposition d'informations en rapport avec des services de location d'automobiles. »

B. Services sur lesquels l'opposition est basée.

La présente opposition est basée sur les services suivants couverts par la marque antérieure invoquée :

- *Classe 35 : « Services de vente au détail en rapport avec des véhicules; services d'administration d'affaires en rapport avec la vente de véhicules et la location en tout genre de véhicules; services de conseillers d'affaires dans le domaine de la vente et de la location en tout genre de véhicules. »*
- *Classe 37 : « Services de maintenance, d'entretien et de réparation de véhicules et parties qui en sont constituées; services de lavage, de nettoyage, de polissage et de lubrification pour véhicules; rechapage de pneus; équilibrage de pneus; services de vulcanisation de pneus (réparation); services de traitement antirouille (préventif) pour véhicules; informations en matière de réparation. »*
- *Classe 39 : « Location de véhicules; services de location de véhicules; mise à disposition d'informations en rapport avec la location en tout genre de véhicules. »*

II. Comparaison des produits/ services.

Il convient de rappeler que la classification de Nice dessert une fonction purement administrative. L'appartenance de produits/ services à différentes classes ne préjuge en rien de leur absence de similarité. En effet, des produits/ services appartenant administrativement à différentes classes peuvent être considérés comme similaires, et inversement, des produits/ services appartenant à une même classe peuvent être considérés comme différents.

L'appréciation de la similarité entre les produits/ services doit se faire au regard de tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur lien, et notamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE; 29 septembre 1998 ; Affaire C-39/97 ; CANON paragraphe 23).

Les services de « *traitement préventif contre la rouille pour véhicules* » en classe 37 de la demande revendiquée sont **identiques** aux « *services de traitement antirouille (préventif) pour véhicules* » en classe 37 de la marque antérieure.

Les services en classe 37 d'« *entretien de véhicules; entretien et réparation de véhicules à moteur* » de la demande revendiquée sont **identiques** aux services de la classe 37

« Services de maintenance, d'entretien et de réparation de véhicules » de la marque antérieure. ; les véhicules à moteurs étant compris dans la catégorie générale des véhicules.

Les services de « lavage de véhicules » en classe 37 de la demande revendiquée sont **identiques** aux « services de lavage pour véhicule » en classe 37 de la marque antérieure.

Les services de « polissage de véhicules » en classe 37 de la demande revendiquée sont **identiques** aux « services de polissage pour véhicules » revendiqués en classe 37 par la marque antérieure.

Les services de « location de véhicules » revendiqués en classe 39 par la demande de marque sont **identiques** au service de « location de véhicules » de la marque antérieure en classe 39.

Les « *Autobus; autocars; autocaravanes; voitures sans conducteur (voitures autonomes); voitures de course à moteur; voitures; voitures de sport; caravanes ; vélomoteurs ; scooters ; motocycles ; véhicules électriques* » revendiqués en classe 12 par la demande de marque appartiennent à la catégorie générale des véhicules et sont donc similaires aux services couverts par la marque antérieure : « *Services de vente au détail en rapport avec des véhicules; services d'administration d'affaires en rapport avec la vente de véhicules et la location en tout genre de véhicules; services de conseillers d'affaires dans le domaine de la vente et de la location en tout genre de véhicules* » en classe 35, « *Services de maintenance, d'entretien et de réparation de véhicules et parties qui en sont constituées; services de lavage, de nettoyage, de polissage et de lubrification pour véhicules; services de traitement antirouille (préventif) pour véhicules* » en classe 37, « *Location de véhicules; services de location de véhicules; mise à disposition d'informations en rapport avec la location en tout genre de véhicules.* » en classe 39.

En effet, les services revendiqués sont des services propres aux produits revendiqués par la demande de marque. Ce sont des prestations qui ont pour objets ces produits. Les produits présentent un lien étroit puisqu'ils sont directement l'objet des services revendiqués, concernant leur maintenance, leur réparation, leur location ou leur vente. Le public est fondé à leur attribuer une origine commune. Ces produits et ces services sont donc **complémentaires et similaires**.

A cet égard il convient de noter que votre Institut a considéré que les « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques; caravanes; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles » étaient similaires aux services de « location de véhicules » : « *les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques; caravanes; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « location de véhicules » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les seconds ont directement pour objet la location des premiers, ces derniers couvrant tous les véhicules ; Que ces produits et services présentent dès lors un lien de complémentarité évident » (INPI OPP 18-390, 01-06-2018)*

Les « *amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; porte-skis pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; pare-chocs d'automobiles; pare-chocs de véhicule; pneus pour roues de véhicule; sabots de frein pour véhicules; valves pour pneus de véhicules; capots d'automobiles; capotes de véhicules; avertisseurs sonores pour*

*véhicules; portières pour véhicules; groupes moteur pour véhicules terrestres; disques de frein pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; chambres à air pour bandages pneumatiques; capots pour groupes moteurs de véhicule; carters pour organes de véhicules terrestres, autres que pour groupes moteurs; roues de véhicule; roues pour chariots de mine; plaquettes de freins pour automobiles; enjoliveurs; garnitures de freins pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; carrosseries d'automobiles; carrosseries pour véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneus; roues libres pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; nécessaires pour la réparation de chambres à air; pompes à air (accessoires de véhicules); garnitures intérieures pour véhicules; jantes de roues de véhicules; vitres de véhicule; supports de groupes moteur pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; essuie-glace pour phares; cendriers pour automobiles; engrenages pour véhicules terrestres; appuie-têtes pour sièges de véhicule; marchepieds pour véhicules; coussins d'air gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); enveloppes pour bandages pneumatiques; allume-cigares pour automobiles; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; plombs d'équilibrage pour roues de véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; leviers pour la commande de véhicules; segments de freins pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de véhicule; circuits hydrauliques pour véhicules; moyeux pour roues de véhicule; attelages de remorques pour véhicules; accouplements pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; chaînes antidérapantes; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; trains de roulement de véhicules; housses pour roues de secours; housses pour volants de véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de véhicule (ajustées); châssis automobiles; châssis de véhicule; pneus pour automobiles; bandages pleins pour roues de véhicules; clous pour pneus; garde-boue; moteurs électriques pour véhicules terrestres; volants de véhicules; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs et groupes moteurs. » de la demande revendiquée en classe 12 sont des composants et des accessoires propres aux véhicules et sont liés de façon indissociables aux véhicules. Ces produits sont donc similaires aux services suivants de la marque antérieure « *Services de maintenance, d'entretien et de réparation de véhicules et parties qui en sont constituées; services de lavage, de nettoyage, de polissage et de lubrification pour véhicules; rechapage de pneus; équilibrage de pneus; services de vulcanisation de pneus (réparation); services de traitement antirouille (préventif) pour véhicules; informations en matière de réparation.* » en classe 37.*

Les produits revendiqués sont étroitement liés aux services puisque ce sont l'objet des prestations proposées par la marque antérieure. En effet ce sont des services « d'après-vente » des produits visés par la demande de marque en classe 12. Les services visent la maintenance, l'entretien et la réparation des différents produits revendiqués. Le public est fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et les services sont donc **complémentaires et similaires.**

A cet égard il convient de noter que votre Institut a considéré que les « Appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ;

amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes » étaient similaires aux « Entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules » : « les « Appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes » de la demande d'enregistrement, sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les services d'« Entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules » de la marque antérieure dès lors que les premiers, qui, s'entendent tous de véhicules ou de pièces de véhicules, sont l'objet de la prestation des seconds. » (INPI OPP 15-2535, 06.10.2015)

Les services suivant « mise à disposition d'informations commerciales par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; enquêtes commerciales; relations publiques; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de sous-traitance (assistance commerciale); services d'experts en efficacité commerciale; informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services d'intermédiaire en affaires commerciales; services d'achat pour des tiers (acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises). » en classe 35 de la demande de marque revendiquée sont des services liés à la vente et aux activités commerciales. Ces services sont donc la catégorie générale de services qui englobe les services suivants « Services de vente au détail en rapport avec des véhicules; services d'administration d'affaires en rapport avec la vente de véhicules et la location en tout genre de véhicules; services de conseillers d'affaires dans le domaine de la vente et de la location en tout genre de véhicules. » en classe 35 de la marque antérieure et qui concernent spécifiquement les véhicules. Ces services sont liés aux affaires commerciales et à la vente. Ce sont des prestations de mise à disposition au public d'une assistance et de connaissances en matière commerciale. Ces services ont le même but. Le public est fondé à leur attribuer une origine commune, à savoir une entreprise spécialisée dans le domaine du conseil financier et mettant à disposition des connaissances commerciales. Ces services sont donc **fortement similaires**.

Les services suivants en classe 35 de la demande de marque revendiquée « gestion de fichiers informatisés; démonstration de produits; informations professionnelles; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques ; services de compilation de statistiques; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques » sont similaires aux « services d'administration d'affaires en rapport avec la vente de véhicules et la location en tout genre de véhicules; services de conseillers d'affaires dans le domaine de la vente et de la location en tout genre de véhicules. » revendiqués par la marque antérieure en classe 35. En effet, les services de la marque antérieure englobent les services de la demande de marque puisque les services d'administration d'affaires et de conseillers d'affaires sont étroitement liés aux services revendiqués. Ces services d'administration et de conseil peuvent être liés à des bases de données et à la compilation d'informations dans des fichiers informatiques. En

effet, les informations liées aux conseils et administration d'affaires englobent des informations professionnelles qui peuvent se regrouper sur des bases de données et être compilées et mises à jour. Ces services sont donc **complémentaires et similaires**.

Les services de « *crédit-bail financement de crédits-baux automobiles* » revendiqués par la demande de marque en classe 36 sont similaires aux « *location de véhicules; services de location de véhicules* » revendiqués par la marque antérieure en classe 35. Le crédit-bail étant une forme de location portant sur un bien. Ainsi ; au terme de ce contrat le locataire peut devenir propriétaire. Ce sont donc des services qui sont liés à la location, ils visent dont le même public. Le public est fondé à leur attribuer une origine commune, à savoir une entreprise spécialisée dans les services de location. Ces services sont donc **fortement similaires**.

Il convient de noter que l'EUIPO a considéré que les services de « crédit-bail » étaient similaires aux services de « location de conteneurs d'entreposage, location d'entrepôts, location d'avions » : « *Les services contestés de crédit-bail sont une forme de location portant sur un bien dont le locataire peut, aux termes du contrat, devenir propriétaire (leasing). En tant que tels, ils sont fortement liés aux services de la marque antérieure location de conteneurs d'entreposage, location d'entrepôts, location d'avions car rendus par de mêmes entreprises spécialisées dans la location de matériels et destinés à un même public. Par conséquent ces services sont similaires.* » (EUIPO n°B695 918, 31-058-2007)

Les services d' « *informations en matière d'assurances; services de conseillers en assurances; souscription d'assurances; assurance sur la vie; souscription d'assurance contre les accidents; assurance contre l'incendie* » en classe 36 de la demande de marque sont similaires aux « *Services de vente au détail en rapport avec des véhicules; services d'administration d'affaires en rapport avec la vente de véhicules et la location en tout genre de véhicules; services de conseillers d'affaires dans le domaine de la vente et de la location en tout genre de véhicules* » de la classe 35 et aux services de « *location de véhicules; services de location de véhicules* » de la classe 39 de la marque antérieure. En effet, les services d'assurances sont étroitement liés à l'achat ou à la location d'un véhicule puisqu'il faut avoir une assurance pour pouvoir utiliser un véhicule ou souscrire à une assurance pour la location d'un véhicule. Ces services sont **complémentaires et similaires**.

Les services de « *informations financières; services de conseillers financiers; gestion financière; estimations financières (assurances, affaires bancaires, immobilier); mise à disposition d'informations financières par le biais d'un site Web* » en classe 36 de la demande de marque contestée sont similaires aux « *services d'administration d'affaires en rapport avec la vente de véhicules et la location en tout genre de véhicules; services de conseillers d'affaires dans le domaine de la vente et de la location en tout genre de véhicules* » de la marque antérieure en classe 35. En effet, les services de la demande contestée englobent les services plus spécifiques de la gestion d'affaire et de conseils en matière de vente et de location de véhicules. Ces services ont donc la même fonction de conseils et de gestions d'affaires commerciales. Ils visent le même public qui cherche à obtenir des informations financières et à être conseillé en matière commerciale. Ce public est donc fondé à leur attribuer une origine commune. Ces services sont **similaires**.

Les services de « *Services d'agences de crédit; analyses financières; services de banques d'épargne; émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; émissions de bons de valeur; investissement de capitaux; opérations de compensation; services de conseil en matière de créances; cotations boursières; prêt sur nantissement; services financiers de*

*liquidation d'entreprises; courtage; change de devises; services bancaires en ligne; traitement de paiements par cartes de débit; traitement de paiements par cartes de crédit; affacturage; organisation de collectes; montage du financement de projets de construction; estimation d'antiquités;; estimations financières de coûts de réparation; transfert électronique de fonds; services de cautions; courtage en assurances; mise à disposition de rabais auprès d'établissements de tiers participants par l'utilisation de cartes de membre; prêts (financement); prêts sur gage; vérification de chèques; placements de fonds; collecte de fonds au profit d'œuvres caritatives; courtage d'actions et obligations; services de parrainage financier; opérations bancaires hypothécaires; services de prêts à tempérament; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; services d'actuariat; services bancaires; services de courtage d'actions; services fiduciaires; services de caisses de prévoyance; services financiers de courtage en douane; services de fonds communs de placement » en classe 36 de la demande de marque sont liés aux services de la classe 35 de la marque antérieure « *Services de vente au détail en rapport avec des véhicules; services d'administration d'affaires en rapport avec la vente de véhicules et la location en tout genre de véhicules; services de conseillers d'affaires dans le domaine de la vente et de la location en tout genre de véhicules* ». En effet, les classes 35 et 36 sont liées puisqu'elles regroupent les services liés à la gestion d'affaire et à l'administration. Ces services sont en relation avec la gestion et la promotion des affaires et doivent donc être considérés comme **similaires**. Le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.*

Les services de « *remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; services de rechapage de pneus; vulcanisation de pneumatiques (réparation); recharge de batteries de véhicule; travaux de vernissage; services de réparation en cas de panne de véhicules; graissage de véhicules; services de stations-service (ravitaillement en carburant et entretien); équilibrage de roues* » en classe 37 de la demande revendiquée sont similaires aux « *Services de maintenance, d'entretien et de réparation de véhicules et parties qui en sont constituées; services de lavage, de nettoyage, de polissage et de lubrification pour véhicules; rechapage de pneus; équilibrage de pneus; services de vulcanisation de pneus (réparation)* » de la marque antérieure en classe 37. Ces services visent le même but à savoir l'entretien, la maintenance et la réparation des véhicules ou de composants de véhicules. Ces services s'adressent au même public, à savoir un public qui souhaite faire réparer ou entretenir son véhicule ou des parties de celui-ci. Ce public est donc fondé à leur attribuer une origine commune. Ces services sont susceptibles d'être proposés par la même entreprise qui propose des services de réparation, d'entretien ou de maintenance pour les véhicules et les différents composants de ceux-ci. Ces services sont donc **fortement similaires**.

Les « *services d'installation, et réparation d'appareils de climatisation; installation et réparation d'appareils électriques* » en classe 37 de la demande englobent les services de la marque antérieure en classe 37 : « *services de maintenance, d'entretien et de réparation de véhicules et parties qui en sont constituées* ». Les appareils électriques peuvent être des appareils propres aux véhicules ainsi que la climatisation qui peut être installée dans des véhicules. La climatisation et les appareils électriques peuvent donc être des parties de véhicules, telles que mentionnées dans la marque antérieure. Ces services peuvent donc viser le même public et le même but, à savoir la réparation et l'installation d'appareils électrique ou de climatisation que l'on retrouve dans des véhicules. Ces services sont donc **similaires**.

Les « *services de nettoyage de véhicules* » en classe 37 de la demande de marque revendiquée sont fortement similaires aux « *services de lavages pour véhicules* ». Le lavage implique de nettoyer avec un liquide, le lavage rempli donc la fonction de nettoyage. Ces services ont le même but, à savoir nettoyer un véhicule dans le but de le rendre propre. Ils visent donc le même public qui souhaite entretenir son véhicule en le nettoyant. Ces services peuvent donc être proposés par la même entreprise de nettoyage de véhicules. Ces services sont donc **fortement similaires**.

Les services suivants en classes 39 « *services de transport et location de véhicules; location de voitures ; location de camions; location de camions et remorques; location de véhicules pour des manifestations; location d'automobiles; services de location de voitures avec chauffeur; services de pré-réservation de location de véhicules* » de la demande de marque appartiennent à la catégorie générale « *Location de véhicules; services de location de véhicules* » de la marque antérieure en classe 39. Les véhicules, qui sont des moyens de transports avec des roues, englobent les voitures, les camions, les véhicules pour les manifestations, les automobiles, les voitures. Ces services ont donc le même but à savoir la location d'un véhicule qui consiste à louer le véhicule en échange d'une somme d'argent. Le public est donc fondé à leur attribuer une origine commune. Ces services sont donc **fortement similaires** puisque la marque antérieure est la catégorie générale des services de la demande de marque.

Les « *Transport de véhicules ; services de réservation de transport par le biais de sites Web ; services de pré-réservation de transport ; transport de fret par camion ; réservation de transport ; courtage en matière de transport; services de transport fournis à des particuliers; services de transport* » en classe 39 de la demande revendiquée sont similaires aux services de la marque antérieure « *Location de véhicules; services de location de véhicules* » en classe 39. En effet, les véhicules sont des engins de transports. Ainsi, les services propres à la location de véhicules appartiennent à la catégorie générale des services liés aux transports qui sont revendiqués par la demande de marque. Ces services visent le même but, à savoir permettre le déplacement. Le public est donc fondé à leur attribuer une origine commune. Ces services sont **fortement similaires**.

Il convient de noter que voter Institut à considérer que les services de « *locations de véhicules* » étaient similaires aux services de « *transports* » : « *les services de « remorquage ; location de véhicules » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec le service de « transport » de la marque antérieure, les premiers étant susceptibles d'être rendus dans le cadre de la prestation du second. Que ces services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. » (INPI OPP 15-5005, 11.03.2016)*

Les services de « *location de garages et de places de stationnement; location de places de stationnement ; services de parcs à stationnement automobile* » revendiqués par la demande de marque en classe 39 sont similaires aux services de « *location de véhicules; services de location de véhicules* » de la marque antérieure en classe 39. Les places de stationnement et les garages sont étroitement liés aux véhicules puisque les garages sont l'endroit où mettre son véhicule et la place de stationnement est l'endroit où va stationner le véhicule. Les deux services sont complémentaires et étroitement liés. Par ailleurs, les garages et les places de stationnements servent aussi à placer les véhicules dans l'attente de leur location. Le public est donc fondé à leur attribuer une origine commune. Ces services sont donc **similaires**.

Il convient de noter que la Cour d'Appel a jugé que les services de « locations de garages ou de places de stationnement » étaient similaires aux « locations de véhicules » : « *les services de 'location de garages ou de places de stationnement' désignés en classe 39 par la marque 'Autolib' Une voiture juste quand il faut' sont similaires aux services de 7 'location de véhicules' désignés en classe 39 par la marque 'AUTOLIBERTE' dans la mesure où un service de garage de véhicules dans l'attente de leur location par un client ou pour leur restitution en fin de location apparaît comme la complémentarité d'un service de location de véhicules* » (CA Paris Pôle 5, Arrêt du 11 juin 2014, n°14/139)

Les « *services d'information en matière de modes de transport; informations en matière de transport; services de routage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; mise à disposition d'informations en matière de services de stationnement de véhicules; mise à disposition d'informations en matière de tarifs, horaires et moyens de transport; fourniture d'informations en matière de services de transport; services de suivi de parcs automobiles à l'aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques (informations en matière de transport); mise à disposition d'informations en matière de transport par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la location d'automobiles; services de conseillers en matière de services de transport et d'entreposage fournis par le biais de lignes d'assistance et centres d'appels téléphoniques; mise à disposition d'informations en rapport avec des services de location d'automobiles.* » en classe 39 de la demande de marque revendiquée sont similaires aux « *mise à disposition d'informations en rapport avec la location en tout genre de véhicules.* » en classe 39 revendiqués par la marque antérieure. Les véhicules étant des engins de transports. Ces services ont donc le même but à savoir la mise à disposition d'informations par différents procédés et concernant les moyens de transports et les différents services liés aux transports et à la location de véhicules. Ces services visent le même public qui souhaite obtenir des informations relatif aux transports ou aux services de transports. Ces services sont **fortement similaires**.

Les services de « *mise à disposition d'informations en ligne en rapport avec les voyages; services de réservation et d'informations en ligne dans le domaine des voyages d'affaires* » revendiqué par la demande de marque en classe 39 sont similaires aux services de « *location de véhicules; services de location de véhicules; mise à disposition d'informations en rapport avec la location en tout genre de véhicules* » revendiqués par la marque antérieure en classe 39. La location d'un véhicule impliquant d'effectuer un voyage, un déplacement avec ce véhicule et cela pouvant être fait aussi dans le cadre d'un voyage d'affaire. Ces services sont liés puisque les voyages peuvent impliquer la réservation d'un véhicule. Ces services sont donc complémentaires, puisque la réservation d'un voyage et son organisation par le public va impliquer que celui-ci recherche un moyen de transport et donc la location d'un véhicule. Les informations en matière de voyages impliquent les prestations de locations et les informations sur la location de véhicules. Certaines agences de voyages mettant directement à disposition un service de location. Ces services sont complémentaires et donc similaires

Il convient de noter que la Cour d'Appel a jugé que les services de « réservation pour les voyages » étaient similaires aux services de « location de véhicules » : « *il en est de même des services de 'réservation pour les voyages' désignés en classe 39 par la marque 'Autolib' Une voiture juste quand il faut' et qui sont complémentaires d'un service de location de véhicules, l'organisation de voyages impliquant le recours à des services de transport tels*

qu'une prestation de location de véhicule » (CA Paris Pôle 5, Arrêt du 11 juin 2014, n°14/139)

Les « *services de chauffeurs* » revendiqués par la demande de marque contestée en classe 39 sont similaires aux « *location de véhicules; services de location de véhicules; mise à disposition d'informations en rapport avec la location en tout genre de véhicules* » en classe 39 de la marque antérieure. Les services de chauffeurs proposent la mise à disposition d'un chauffeur pour permettre de véhiculer une personne. Ainsi, cela répond au même but que la location et les services de location d'un véhicule, propre à permettre le déplacement. Ces services peuvent donc être proposés par les mêmes entreprises qui mettent à disposition un service permettant le déplacement. Le public est fondé à leur attribuer une origine commune. Ces services sont similaires.

Par ailleurs, les services suivants revendiqués par la demande de marque en classe 38 « *Agences de presse; services de transmission sans fil (radiodiffusion); diffusion de programmes de télévision; services de télédiffusion par câble; services d'affichage électronique (services de télécommunications); informations en matière de télécommunications; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de données; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; services de transmission de vidéos à la demande; transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission de télégrammes; transmission de fichiers numériques; mise à disposition de forums en ligne; services de vidéoconférences; location d'appareils de transmission de messages; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de modems; location d'équipements de télécommunication; location de téléphones; location de télécopieurs; services de radiodiffusion; communications radiophoniques; transmission de courrier électronique; communications par réseaux de fibres optiques; communications par téléphones cellulaires; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission par satellite; communications télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de télécopies; services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communication électroniques); services de téléconférences; services de télex; services de messagerie vocale; diffusion en continu de données; services télégraphiques; services téléphoniques; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; transmission de cartes de vœux en ligne; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services d'expédition de courriers électroniques* » ne sont pas similaires aux services revendiqués par la marque antérieure.

Cependant, il convient de noter que selon le principe dégagé par la jurisprudence européenne, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits/services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (CJCE, affaire C-342/97, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV)

WIPO <small>WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION</small>	Madrid Monitor	Enregistrement international
1425483- CarNext		Printed: 2018-09-18 16:40

1425483- CARNEXT

Détail

Etat actuel

Français

- 180** Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement
12.04.2028
- 151** Date de l'enregistrement
12.04.2018
- 270** Langue de la demande
Anglais
- 732** Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
CarNext B.V.
Gustav Mahlerlaan 360
NL-1082 ME Amsterdam (NL)
- 812** Etat contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux
BX
- 842** Nature juridique du titulaire (personne morale) et Etat ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet Etat, où la personne morale est constituée
Private Limited Company
- 740** Nom et adresse du mandataire
Brinkhof N.V.
De Lairessestraat 111-115
NL-1075 HH Amsterdam (NL)
- 540** Marque
- 
- 550** Indication relative à la nature de la marque ou au type de marque
Les termes contenus dans la marque n'ont pas de signification
- 531** Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne) - VCL(7)
26.11.06 ; 26.11.13 ; 29.01.12
- 591** Informations concernant les couleurs revendiquées
Blanc et différentes nuances d'orange
- 511** Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) - NCL(11-2018)
- 35** Services de vente au détail en rapport avec des véhicules; services d'administration d'affaires en rapport avec la vente de véhicules et la location en tout genre de véhicules; services de conseillers d'affaires dans le domaine de la vente et de la location en tout genre de véhicules.
- 37** Services de maintenance, d'entretien et de réparation de véhicules et parties qui en sont constituées; services de lavage, de nettoyage, de polissage et de lubrification pour véhicules; rechapage de pneus; équilibrage de pneus; services de vulcanisation de pneus (réparation); services de traitement antirouille (préventif) pour véhicules; informations en matière de réparation.
- 39** Location de véhicules; services de location de véhicules; mise à disposition d'informations en rapport avec la location en tout genre de véhicules.
- 821** Demande de base
BX, 20.12.2017, 1366870
- 822** Enregistrement de base
BX, 21.12.2017, 1025950
- 300** Données relatives à la priorité selon la Convention de Paris et autres données relatives à l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine

WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION	Madrid Monitor	Enregistrement international
1425483- CarNext		Printed: 2018-09-18 16:40

BX, 20.12.2017, 1366870

832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid

EM - GB - MX - NO - NZ - TR

834 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies

CH - RU

527 Indications relatives aux exigences d'utilisation

GB - NZ

HISTORIQUE des transactions

ETENDRE aucun



Bases de données Marques

Notice complète

- Notice complète

Marque internationale



Marque : next.car

Type :

Informations complémentaires :

- Rectangle orienté horizontalement avec les angles arrondis et au centre duquel est inscrit l'élément verbal "next.car", en caractères minuscules en lettres latines, dans une police originale. Chaque lettre fusionne avec la partie supérieure et la partie inférieure du rectangle, et la partie supérieure de la lettre "t" sort du rectangle

Classification des éléments figuratifs : 29.02.00; 26.04.02; 26.04.07; 26.04.22

Couleurs : Bleu, bleu foncé, blanc, gris argenté, gris clair, gris

Classification de Nice : 12 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39

Produits et services

- 12 Autobus; autocars; autocaravanes; voitures sans conducteur (voitures autonomes); voitures de course à moteur; voitures; voitures de sport; caravanes; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; porte-skis pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; pare-chocs d'automobiles; pare-chocs de véhicule; pneus pour roues de véhicule; sabots de frein pour véhicules; valves pour pneus de véhicules; capots d'automobiles; capotes de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; portières pour véhicules; groupes moteur pour véhicules terrestres; disques de frein pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; chambres à air pour bandages pneumatiques; capots pour groupes moteurs de véhicule; carters pour organes de véhicules terrestres, autres que pour groupes moteurs; roues de véhicule; roues pour chariots de mine; plaquettes de freins pour automobiles; enjoliveurs; garnitures de freins pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; carrosseries d'automobiles; carrosseries pour véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de pneus; vélomoteurs; scooters; motocycles; roues libres pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; nécessaires pour la réparation de chambres à air; pompes à air (accessoires de véhicules); garnitures intérieures pour véhicules; jantes de roues de véhicules; vitres de véhicule; supports de groupes moteur pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; essuie-glace pour phares; cendriers pour automobiles; engrenages pour véhicules terrestres; appuie-têtes pour sièges de véhicule; marchepieds pour véhicules; coussins d'air gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); enveloppes pour bandages pneumatiques; allume-cigares pour automobiles; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; plombs d'équilibrage pour roues de véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; leviers pour la commande de véhicules; segments de freins pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; alarmes antivols pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de véhicule; circuits hydrauliques pour véhicules; véhicules électriques; moyeux pour roues de véhicule; attelages de remorques pour véhicules; accouplements pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; chaînes antidérapantes; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; trains de roulement de véhicules; housses pour roues de secours; housses pour volants de véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de véhicule (ajustées); châssis automobiles; châssis de véhicule; pneus pour automobiles; bandages pleins pour roues de véhicules; clous pour pneus; garde-boue; moteurs électriques pour véhicules terrestres; volants de véhicules; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs et groupes moteurs.

- 35 Gestion de fichiers informatisés; démonstration de produits; informations professionnelles; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques; mise à disposition d'informations commerciales par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de compilation de statistiques; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; enquêtes commerciales; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; relations publiques; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de sous-traitance (assistance commerciale); services d'experts en efficacité commerciale; informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services d'intermédiaire en affaires commerciales; services d'achat pour des tiers (acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises).
- 36 Services d'agences de crédit; analyses financières; crédit-bail; services de banques d'épargne; émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; émissions de bons de valeur; investissement de capitaux; informations en matière d'assurances; informations financières; opérations de compensation; services de conseillers en assurances; services de conseillers financiers; services de conseil en matière de créances; cotations boursières; prêt sur nantissement; services financiers de liquidation d'entreprises; courtage; gestion financière; change de devises; services bancaires en ligne; traitement de paiements par cartes de débit; traitement de paiements par cartes de crédit; affacturage; organisation de collectes; montage du financement de projets de construction; estimation d'antiquités; estimations financières (assurances, affaires bancaires, immobilier); estimations financières de coûts de réparation; transfert électronique de fonds; services de cautions; courtage en assurances; mise à disposition de rabais auprès d'établissements de tiers participants par l'utilisation de cartes de membre; prêts (financement); prêts sur gage; mise à disposition d'informations financières par le biais d'un site Web; vérification de chèques; placements de fonds; collecte de fonds au profit d'œuvres caritatives; courtage d'actions et obligations; services de parrainage financier; opérations bancaires hypothécaires; services de prêts à tempérament; souscription d'assurances; assurance sur la vie; souscription d'assurance contre les accidents; assurance contre l'incendie; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; services d'actuariat; services bancaires; services de courtage d'actions; services fiduciaires; services de caisses de prévoyance; services financiers de courtage en douane; services de fonds communs de placement; financement de crédits-baux automobiles.
- 37 Remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; services de rechapage de pneus; vulcanisation de pneumatiques (réparation); recharge de batteries de véhicule; travaux de vernissage; lavage de véhicules; traitement préventif contre la rouille pour véhicules; entretien de véhicules; polissage de véhicules; services de réparation en cas de panne de véhicules; entretien et réparation de véhicules à moteur; graissage de véhicules; services de stations-service (ravitaillement en carburant et entretien); équilibrage de roues; services d'installation, et réparation d'appareils de climatisation; installation et réparation d'appareils électriques; services de nettoyage de véhicules.
- 38 Agences de presse; services de transmission sans fil (radiodiffusion); diffusion de programmes de télévision; services de télédiffusion par câble; services d'affichage électronique (services de télécommunications); informations en matière de télécommunications; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de données; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat; services de transmission de vidéos à la demande; transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission de télégrammes; transmission de fichiers numériques; mise à disposition de forums en ligne; services de vidéoconférences; location d'appareils de transmission de messages; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de modems; location d'équipements de télécommunication; location de téléphones; location de télécopieurs; services de radiodiffusion; communications radiophoniques; transmission de courrier électronique; communications par réseaux de fibres optiques; communications par téléphones cellulaires; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission par satellite; communications télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de télécopies; services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communication électroniques); services de téléconférences; services de télex; services de messagerie vocale; diffusion en continu de données; services télégraphiques; services téléphoniques; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; transmission de cartes de vœux en ligne; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services d'expédition de courriers électroniques.
- 39 Transport de véhicules; services de transport et location de véhicules; location de voitures, location de garages et de places de stationnement; location de camions; location de camions et remorques; location de places de stationnement; location de véhicules pour des manifestations; services de réservation de transport par le biais de sites Web; services de pré-réservation de transports; transport de fret par camion; réservation de transport; services d'information en matière de modes de transport; informations en matière de transport; location d'automobiles; services de routage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; mise à disposition d'informations en matière de services de stationnement de véhicules; mise à disposition d'informations en matière de tarifs, horaires et moyens de transport; fourniture d'informations en matière de services de transport; mise à disposition d'informations en ligne en rapport avec les voyages; services de réservation et d'informations en ligne dans le domaine des voyages d'affaires; services de suivi de parcs automobiles à l'aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques (informations en matière de transport); courtage en matière de transport; mise à disposition d'informations en matière de transport par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la location d'automobiles; services de location de voitures avec chauffeur; services de pré-réservation de location de véhicules; services de parcs de stationnement automobile; services de chauffeurs; Services de transport fournis à des particuliers; services de transport; location de véhicules; services de conseillers en matière de services de transport et d'entreposage fournis par le biais de lignes d'assistance et centres d'appels téléphoniques; mise à disposition d'informations en rapport avec des services de location d'automobiles.

Déposant : Limited Liability Company "S8 Trade", Limited Liability Company, Volgogradsky Prospekt, 43, building 3, floor 6, place XXI, room 9B RU-109316 Moscow, RU

Adresse pour la correspondance : Limited Liability Company "S8 Trade", Volgogradsky Prospekt, 43, building 3, floor 6, place XXI, room 9B RU-109316 Moscow, RU

Mandataire / destinataire de la correspondance : Card Patent LLC, P. O. Box 9 RU-123298 Moscow, RU

Numéro : 1412802

Date de dépôt / Enregistrement : 2018-03-20

Date prévue pour l'expiration : 2028-03-20

Pays désignés

- Danemark, Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Géorgie, Grèce, Inde, Islande, Lituanie, Norvège, Suède, Turkménistan, États-Unis d'Amérique, Ouzbékistan (Protocole)
- Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bulgarie, Benelux, Bélarus, Suisse, Chine, Chypre, République tchèque, Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Kazakhstan, Liechtenstein, Lettonie, République de Moldova, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Tadjikistan, Ukraine (Protocole article 9-6)

Priorité

- RU 2018-01-31 2018703421

Historique

- Enregistrement 2018-03-20 (Gazette 2018/27 du 2018-07-19)
- Refus total provisoire de protection pour États-Unis d'Amérique 2018-08-14 (Gazette 2018/33 du 2018-08-30)

Source OMPI