INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 5 : Décision finale concernant la situation de la marque – Déclaration d'octroi total ou partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire (règle 18*ter*.2) du règlement d'exécution commun)

I. Office qui envoie la déclaration : **INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE 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"

Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

L'INPI est certifié
ISO 9001

IV. Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante (voir décision jointe) :

☐ Une protection totale est accordée pour tous les produits et services (règle 18*ter*.2)i)) :

☒ Une protection partielle est accordée pour les produits et services ci-après (règle 18*ter*.2)ii)) :

Classe 35 : *Gestion de fichiers informatisés; démonstration de produits; informations professionnelles; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques; 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; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; relations publiques; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services d'intermédiaire en affaires commerciales.*

Classe 36 : *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; 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.*

Classe 37 : *services d'installation, et réparation d'appareils de climatisation; installation et réparation d'appareils électriques.*

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 voeux en ligne; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services d'expédition de courriers électroniques.*

Classe 39 : *location de garages et de places de stationnement ; location de places de stationnement ; 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; courtage en matière de transport ; services de parcs de stationnement automobile.*

V. Non-revendication ou réserve :

Veuillez indiquer le ou les éléments de la marque pour lesquels la protection ne peut être accordée :

Veuillez indiquer également, en cochant une des options ci-après, si la non-revendication ou la réserve s'applique :

☐ à l'égard de tous les produits et services

☐ uniquement à l'égard des produits et services ci-après :

VI. Lorsqu'une requête en réexamen ou un recours peut être déposé à l'encontre de cette décision auprès d'une autorité extérieure à l'Office, l'Office doit fournir les informations suivantes, lorsqu'elles sont disponibles :

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

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'Appel de Paris dans les conditions et délais prévus par les articles R. 411-19 à R. 411-26 du Code de la propriété intellectuelle (Voir fiche ci-jointe).

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

Le recours doit être adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Paris, Palais de Justice, 2 et 4 Boulevard du Palais, 75 001 PARIS

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 :

Lorsque le requérant demeure à l'étranger il doit faire élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel de Paris.

VII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :

Pour le Directeur général de
l'Institut National de la Propriété Industrielle

Géraldine BAUDART
Juriste

VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 01/03/2019

[Fin du formulaire type n° 5]

BORDEREAU D'OCTROI PARTIEL DE PROTECTION
SUITE A OPPOSITIONS

01/03/2019

Pays : FRANCE

Numéro International	Numéro International	Numéro International
01) 1 412 802	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)

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

OPP 18-3924/GB

Courbevoie, le 1er mars 2019

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

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

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

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 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.

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LIMITED LIABILITY COMPANY "S8 TRADE" est titulaire de l'enregistrement international n°1 412 802 portant sur le signe complexe NEXT.CAR enregistré le 20 mars 2018 et désignant la France.

Le 19 septembre 2018, la société CARNEXT B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale CARNEXT, déposée sous priorité du Bénélux du 20 décembre 2017, enregistrée le 12 avril 2018 sous le n°1 425 483 et désignant l'Union européenne

Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

L'INPI est certifié
ISO 9001

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée, le 2 octobre 2018 à l'OMPI, sous le n°18-3924, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : *« 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 anti-éblouissants 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; 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. 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). 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. 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. 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 voeux en ligne; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services d'expédition de courriers électroniques. 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 ».

Que la marque antérieure a été enregistrée pour 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 ; 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 ; location de véhicules; services de location de véhicules; mise à disposition d'informations en rapport avec la location en tout genre de véhicules ».*

CONSIDERANT que les *« 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 anti-éblouissants 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; 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 ; 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; enquêtes commerciales ; 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 d'achat pour des tiers (acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises) ; crédit-bail ; financement de crédits-baux automobiles ; 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 de nettoyage de véhicules ; transport de véhicules; services de transport et location de véhicules; location de voitures, location de camions; location de camions et remorques; 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; 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); 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 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 » de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT en revanche que les *« services de promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; services d'intermédiaire en affaires commerciales »* de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement de prestations relatives au développement

des ventes par la publicité et les efforts de ventes exceptionnels ayant pour objet le développement de l'activité commerciale d'une entreprise en augmentant ses ventes (analyser la demande et la stimuler), des prestations, rendues en ligne, visant à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, des services consistant à parrainer différentes manifestations, à entretenir des relations régulières avec les médias permettant ainsi à ces groupements d'entretenir une certaine réputation dans l'opinion publique, des prestations à caractère publicitaire et commercial rendues par des experts en référencement de sites Internet et des services rendus par un intermédiaire destinés à faciliter le rapprochement de l'offre et de la demande par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires

Que ces services ne constituent pas une catégorie générale dont relèveraient les « *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 marque antérieure qui s'entendent d'une activité de commerce visant à proposer à la vente des produits en lien avec les véhicules, de la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial en rapport avec la vente de véhicules et la location en tout genre de véhicules ainsi que la fourniture de connaissances particulières ;

Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature et objet ; que répondant à des besoins distincts, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de publicité, sociétés de courtage commercial pour les premiers/commerçants et sociétés de conseils pour les seconds) ;

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

CONSIDERANT que les services de *« 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 »* de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les *« 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, les seconds n'étant pas nécessairement rendus à l'aide des premiers, lesquels ne sont pas obligatoirement destinés aux seconds ;

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 les services d' *« informations en matière d'assurances ; services de conseillers en assurance ; souscription d'assurances ; assurance sur la vie ; souscription d'assurance contre les accidents ; assurance contre l'incendie »* de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les *« 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 ; location de véhicules ; services de location de véhicules »* de la marque antérieure, dès lors que les services de la demande d'enregistrement n'ont pas nécessairement pour objet les véhicules ;

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 les services d' *« 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 »* de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent dans leur ensemble de prestations relatives aux ressources pécuniaires, et notamment au financement ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « *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 qui désignent la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial en rapport avec la vente de véhicules et la location en tout genre de véhicules ;

Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (établissements bancaires, courtiers ou conseils spécialisés en matière financière et fiscale pour les premiers/ entreprises de conseils pour les seconds) ;

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

CONSIDERANT que les *« 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 »* de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les *« 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 marque antérieure, dès lors que les services de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure sont rendus indépendamment les uns des autres ;

Que contrairement aux affirmations de la société opposante, les services de la demande d'enregistrement ne sont pas liés à la gestion, à l'administration et la promotion des affaires mais concernent la gestion des patrimoines privés ou publics ainsi que les opérations effectuées sur le marché des capitaux à long terme (émissions d'actions, d'obligations) ;

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 les services de *« courtage en matière de transport »* de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de la mise en relation de deux autres personnes qui souhaitent contracter l'une envers l'autre dans le domaine du transport en contrepartie d'une commission versée au courtier ne relèvent pas de la catégorie générale des services de *« location de véhicules ; services de location de véhicules »* de la marque antérieure qui désignent la mise à disposition de véhicules moyennant un prix déterminé ;

Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature et objet ; que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agence de location de véhicules pour les seconds, sociétés de courtage en transport pour les premiers) ;

Que ces services ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ;

CONSIDERANT que les services de « *location de garages et de places de stationnement ; location de places de stationnement ; services de parcs à stationnement automobile*» de la demande d'enregistrement contestée qui désignent la mise à disposition de garages et de places de

stationnement pour une durée déterminée et moyennant un prix déterminé ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services «*location de véhicules ; services de location de véhicules* » de la marque antérieure qui désignent la mise à disposition de véhicules pour une durée déterminée et moyennant rétribution ;

Que les services en présence répondent donc à des besoins différents et ne sont pas nécessairement rendus par les mêmes professionnels ;

Qu'ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, ces services n'étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres ;

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

CONSIDERANT que la *« mise à disposition d'informations en matière de services de stationnement de véhicules »* de la demande d'enregistrement contestée qui s'entend de la fourniture à des tiers de connaissances particulières dans le domaine du stationnement de véhicules ne présente pas les mêmes nature et objet que les services de *« mise à disposition d'informations en rapport avec la location en tout genre de véhicules »* de la marque antérieure qui s'entendent de la fourniture à des tiers de connaissances particulières dans le domaine de la location de véhicules ;

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

CONSIDERANT que les services d' *« 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 voeux en ligne; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services d'expédition de courriers électroniques »* de la demande d'enregistrement ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature et objet que les *« 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 ; 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 ; location de véhicules; services de location de véhicules; mise à disposition d'informations en rapport avec la location en tout genre de véhicules »* de la marque antérieure ;

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

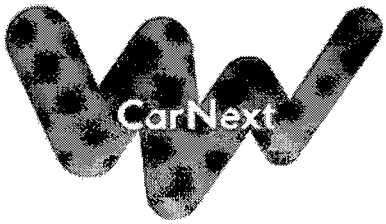
CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de l'enregistrement international contesté sont, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée ;

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe NEXT.CAR représenté ci-dessous :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination CARNEXT, reproduite ci-dessous :



Que cette marque a été enregistrée en couleurs ;

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque 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 présence que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés entre eux par un point, l'ensemble étant reproduit dans un rectangle de fond bleu et aux bords gris argenté et la marque antérieure d'un élément verbal écrit en blanc au centre d'un zigzag de couleur orange ;

Que visuellement, les éléments verbaux NEXT.CAR du signe contesté et CARNEXT de la marque antérieure, sont constituées des mêmes lettres, formant communément les termes NEXT et CAR ;

Que phonétiquement, les éléments verbaux NEXT.CAR et CARNEXT se prononcent tous deux en deux temps et génèrent les mêmes sons [nèxt] et [kar] ;

Qu'ainsi, ils présentent un rythme identique et des sonorités proches ;

Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces éléments verbaux réside dans l'inversion, au sein du signe contesté, des termes NEXT et CAR ;

Que toutefois, cette inversion n'est nullement de nature à empêcher une perception visuelle et phonétique très proche de ces éléments verbaux, résultant de l'association originale, dans une même dénomination, des termes NEXT et CAR ; qu'il en est de même pour la présence d'un point séparant les éléments verbaux NEXT et CAR au sein du signe contesté ;

Qu'en outre, la présentation particulière tant du signe contesté que de la marque antérieure n'est nullement de nature à écarter le risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors

qu'elle n'affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments NEXT.CAR et CARNEXT, qui seront les termes par lesquels le consommateur désignera les marques ;

Que l'enregistrement international contesté NEXT.CAR constitue donc l'imitation de la marque antérieure CARNEXT.

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

Qu'ainsi, l'enregistrement international contesté NEXT.CAR ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne CARNEXT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : *« 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 anti-éblouissants 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; 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 ; 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; enquêtes commerciales ; 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 d'achat pour des tiers (acquisition de produits et services pour le compte d'autres entreprises) ; crédit-bail ; financement de crédits-baux automobiles ; 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 de nettoyage de véhicules ; transport de véhicules; services de transport et location de véhicules; location de voitures, location de camions; location de camions et remorques; 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; 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); 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 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 ».

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international contesté est refusée, pour les produits et services précités.

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

Géraldine BAUDART
Juriste