

19/05/2010

**DECISION DE CONFIRMATION D'UN REFUS PROVISoire DE PROTECTION
 EN FRANCE SUITE A UNE OPPOSITION**

notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon l'article 5 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid

I- Office qui notifie le refus de protection : **Date :** 19/05/2009
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE **REF :** 1 009 884/OPP 09-3942/CBO
 Direction des Marques, Dessins et Modèles
 32, rue des Trois Fontanot
 F-92 016 Nanterre cedex
FRANCE
TEL : 01.53.04.58.78
FAX : 01.53.04.49.08/49.12

II- N° de l'enregistrement international : 1 009 884

III- Marque : UNIQUE RESSOURCES HUMAINES (mc)

IV- Nom et adresse de l'opposant :

UNITED INTELLECTUAL PROPERTY B.V.
P.J. OUDWEG 61
NL-1314 CK ALMERE
PAYS-BAS

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR DECISION JOINTE

VI- ETENDUE DU REFUS :

La protection en France est accordée pour les services suivants :
CL 35 : « *Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale* » ;
CL 45 : « *Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus* ».

VII- SERVICES SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDÉE :

CL 35 : « *Recrutement de personnel ; mise à disposition de personnel ; services de personnel temporaire ; services de détachement de personnel ; administration, notamment administration de salaires et de personnel ; services d'agence pour l'emploi ; sélection de personnel ; sélection de personnel à l'aide de méthodes psychologiques* » ;

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

**Céline BOISSEAU
 Juriste**



**DIRECTION DES MARQUES,
DESSINS ET MODELES**
Service des oppositions
32, rue des Trois Fontanot
92 016 NANTERRE CEDEX

19/05/2010

Affaire suivie par : **Céline BOISSEAU**
Téléphone : **01.53.04.58.78**
Télécopie : **01.53.04.49.08/49.12**

OMPI
Département des enregistrements
internationaux
34, chemin des colombettes
1211 GENEVE 20
SUISSE

RECOMMANDE AVEC AR

Objet : Protection en France – Décision de confirmation d'un refus provisoire.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le projet de décision statuant sur l'opposition engagée à l'encontre de la protection en France de la marque ci-dessous désignée (voir copie jointe) est devenu définitif le 27 avril 2010. En conséquence, j'ai décidé de confirmer le refus provisoire qui vous a été initialement notifié en date du 20 novembre 2009.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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



Céline BOISSEAU
Juriste

Definitif le 27/04/2010.

24/03/2010
OPP 09-3942 / CBO

PROJET DE 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, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société UNIQUE RESSOURCES HUMAINES SARL (société suisse) est titulaire de l'enregistrement international n°1 009 884 du 18 mars 2009, portant sur le signe complexe UNIQUE RESSOURCES HUMAINES et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants :
« travaux de bureau; services d'un bureau de placement de personnel soignant, paramédical et administratif dans le domaine médical ».

Cette demande a été publiée dans la Gazette des marques internationales n°35/2009 du 17 septembre 2009.

Le 17 novembre 2009, la société UNITED INTELLECTUAL PROPERTY B.V. (société établie aux Pays-Bas) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale complexe U UNIQUE, enregistrée le 20 novembre 2006 sous le n°917 188 pour une durée de dix ans et désignant l'Union européenne.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « *Recrutement de personnel ; mise à disposition de personnel ; services de personnel temporaire ; services de détachement de personnel ; administration, notamment administration de salaires et de personnel ; services d'agence pour l'emploi ; sélection de personnel* ».

L'opposition a été notifiée à l'O.M.P.I., le 20 novembre 2009 sous le numéro 09-3942, 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 à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai.

Le 4 février 2010, la société titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l'opposition transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire,

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société UNITED INTELLECTUAL PROPERTY B.V. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

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

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société UNIQUE RESSOURCES HUMAINES conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

A l'appui de son argumentation, elle invoque des décisions de justice et du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions. Elle communique en outre divers documents dont le résultat d'une recherche d'antériorités effectuée à partir du terme UNIQUE en classe 35.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « *travaux de bureau ; services d'un bureau de placement de personnel soignant, paramédical et administratif dans le domaine médical* » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « *Recrutement de personnel ; mise à disposition de personnel ; services de personnel temporaire ; services de détachement de personnel ; administration, notamment administration de salaires et de personnel ; services d'agence pour l'emploi ; sélection de personnel* ».

CONSIDERANT que les « *services d'un bureau de placement de personnel soignant, paramédical et administratif dans le domaine médical* » de la demande d'enregistrement contestée, s'entendent d'organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emploi se rapportant au personnel soignant, paramédical et administratif dans le domaine médical, relèvent des catégories générales constituées par les services de « *Recrutement de personnel ; mise à disposition de personnel ; services de personnel temporaire ; services de détachement de personnel ; services d'agence pour l'emploi ; sélection de personnel* » de la marque antérieure, la précision des premiers quant au personnel ou au domaine concerné, ne les faisant pas échapper à la catégorie générale des seconds dont ils relèvent ;

Qu'il s'agit donc de services identiques, contrairement aux assertions du titulaire de l'enregistrement international contesté ;

Qu'à cet égard, ne sauraient être pris en considération les arguments du titulaire de l'enregistrement international visant à faire valoir que la société opposante « *...a développé ses services dans sept domaines distincts...* », qui ne correspondent pas au sien ; qu'en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement entre les produits et/ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions réelles ou supposées d'exploitation.

CONSIDERANT que les services de « *travaux de bureau* » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers englobent les services d'« *administration, notamment administration de salaires et de personnel* » de la marque antérieure, qui désignent les prestations consistant à réaliser les tâches administratives se rapportant à la gestion des salaires et du personnel ;

Que ces services sont identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

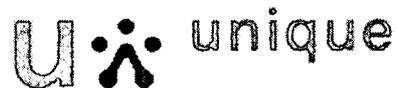
CONSIDERANT en conséquence, que les services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe UNIQUE RESSOURCES HUMAINES, reproduit ci-dessous :



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



Que ce signe a été déposé en couleurs ;

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 des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun le terme UNIQUE ;

Qu'ils diffèrent par la présence des termes RESSOURCES HUMAINES et de la présentation stylisée de la lettre Q au sein du signe contesté, de la voyelle U, d'un élément figuratif et de couleurs dans la marque antérieure ;

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, le terme UNIQUE apparaît distinctif au regard des services en cause ;

Que le fait qu'il s'agisse d'un terme du langage courant ne fait nullement obstacle à son appropriation à titre de marque pour les services désignés, ce terme apparaissant parfaitement distinctif à leur égard, dès lors qu'il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en désigne une caractéristique ;

Qu'à cet égard, si ce terme peut évoquer de façon laudative le caractère extraordinaire ou inégalable des services en présence, il n'est toutefois pas dépourvu de tout caractère distinctif, dès lors qu'il ne renvoie pas à une caractéristique précise et concrète de ces derniers ;

Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument du titulaire de l'enregistrement international tenant au caractère usuel du terme UNIQUE pris individuellement, la fourniture d'une liste de cent quarante trois marques comportant notamment ce terme et désignant la classe 35, sur les quatre cent trente

marques recensées toutes classes confondues, ne pouvant sérieusement suffire à cet égard, celles-ci n'étant accompagnées d'aucune précision quant au libellé des services revendiqués ni quant à leur date de dépôt ou leur statut ;

Que le terme UNIQUE revêt un caractère dominant dans la marque antérieure, de par sa longueur supérieure, la seule lettre U qui l'accompagne, renvoyant à l'initiale du terme UNIQUE, et l'élément figuratif représentant un personnage très simplifié, n'étant pas de nature à écarter le caractère immédiatement perceptible du terme UNIQUE, qui constitue de surcroît l'élément verbal essentiel par lequel ce signe sera lu et prononcé ;

Que le terme UNIQUE apparaît également prépondérant dans le signe contesté, où il est inscrit en caractères de grande taille, positionné en attaque sur une ligne supérieure, et accompagné de l'expression RESSOURCES HUMAINES, très faiblement distinctive au regard des services en cause, dont elle renvoie à l'objet ou au domaine, ce que reconnaît elle-même la société titulaire de l'enregistrement international contesté ;

Qu'il en résulte une même impression entre les signes dominés par le terme UNIQUE ;

Que le signe contesté UNIQUE RESSOURCES HUMAINES constitue donc l'imitation de la marque antérieure U UNIQUE.

CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments du titulaire de l'enregistrement international contesté tirés de décisions de justice ou de décision du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions, celles-ci ayant toutes été rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce.

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

Que le signe complexe contesté UNIQUE RESSOURCES HUMAINES ne peut pas bénéficier en France d'une protection à titre de marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe U UNIQUE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 09-3942 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « *travaux de bureau ; services d'un bureau de placement de personnel soignant, paramédical et administratif dans le domaine médical* ».

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n°1 009 884 est partiellement refusée, pour les services précités.

Céline BOISSEAU, *juriste*

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

Isabelle MOYA
Chef de Groupe

