

6 avril 2020

**DECISION**  
**STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

\*\*\*\*

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

**Vu** le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ;

**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** 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° 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 FRANCEPLAY (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 juillet 2019, la demande d'enregistrement n° 19/4570497 portant sur le signe verbal FRANCEPLAY TV.

Le 16 octobre 2019, la société France Télévisions (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale france.tv, déposée le 28 mars 2017 et enregistrée sous le numéro 4350008.

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

### **Sur la comparaison des produits et services**

Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure invoquée.

### **Sur la comparaison des signes**

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

L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 26 octobre 2019, sous le n° 19-4576. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 6 janvier 2020.

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

## **II.- DECISION**

### **Sur la comparaison des signes**

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FRANCEPLAY TV, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

**Que** la marque antérieure porte sur le signe verbal france.tv, reproduit ci-dessous :

france.tv

**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 de leurs éléments distinctifs et dominants.

**CONSIDERANT** qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure en comporte deux ;

**Que** visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun l'association de la dénomination FRANCE en position d'attaque à l'élément verbal TV en position finale ;

**Que** la présence au sein des deux signes d'une telle construction commune leur confère une même impression d'ensemble engendrant un risque d'association entre les signes ;

**Que** le terme anglais PLAY n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces signes, dès lors que ce terme, situé au cœur du signe contesté est en outre aisément traduit par le consommateur des services en cause comme signifiant « jouer » ou « jeu » et ainsi susceptible d'évoquer l'objet ou la destination de certains d'entre eux ;

**Qu'**ainsi, en raison des ressemblances précédemment relevées entre les signes, il existe un risque de confusion pour le consommateur qui pourra être amené à attribuer à ces signes la même origine.

**CONSIDERANT** que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

### **Sur la comparaison des produits et services**

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les services suivants : « *Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;*

**Que** la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « *appareils de télévision. Livres ; périodiques. Publicité ; publicité radiophonique et télévisée ; gestion de fichiers informatiques ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de relations publiques et conseils en relations publiques ; services d'abonnements à des journaux pour des tiers ; promotion des ventes pour des tiers, y compris en ligne ou par réseau de téléphonie mobile ; production de films publicitaires ; organisation d'exposition ou de manifestation à buts commerciaux ou de publicité ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; location de temps et d'espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ; comptabilité ; bureaux de placement ; information statistique ; recueil et systématisation de données dans un fichier central. Services de télécommunications ; agences de presse et d'informations nouvelles ; services de communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de télécommunications ; diffusion (transmission) d'informations en matière de productions audiovisuelles, de programmes radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous moyens ; émissions télévisées ; communications par terminaux d'ordinateurs ; messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à des bases de données ; location d'appareils de télécommunications ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; prêt de livres ; informations en matière d'éducation ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; photographie ; production de films sur bandes vidéo ; informations en matière de divertissement ; jeux radiophoniques et/ou télévisés ; location de décors de spectacles ; services de loisirs ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; publication et édition de livres ».*

**CONSIDERANT** que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « *Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » apparaissent identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.*

**CONSIDERANT**, en revanche, que les services de « *portage salarial* » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d'« *aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; travaux de bureau ; information statistique* » de la marque antérieure, qui consistent à délivrer des connaissances particulières en matière organisationnelle, commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise, de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers et des enquêtes visant à recueillir des renseignements sur des données numériques concernant une catégorie de faits ; que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent pas inclus dans les services précités de la marque antérieure ;

**Qu'il** ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que « *tous les services comparés appartiennent au domaine d'activité de l'aide et la gestion des affaires commerciales ou des affaires pour un tiers* », comme le fait valoir la société opposante, dès lors que les services en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ;

**Qu'il** ne s'agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** que les « *services d'intermédiation commerciale (conciergerie)* » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis...), ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d'« *aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires* » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations ayant pour but de mettre à la disposition des entreprises des connaissances particulières en matière commerciale afin d'améliorer et de développer leur stratégie et leur politique commerciales ; que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne sauraient être inclus dans les services précités de la marque antérieure ;

**Qu'en** outre, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s'adressent pas aux mêmes clientèles et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (conciergeries pour les premiers, sociétés d'audits ou de conseils aux entreprises pour les seconds) ;

**Qu'il** ne saurait suffire, pour considérer comme similaires les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, qu'il s'agisse de prestations visant à améliorer le fonctionnement d'une entreprise, dès lors que retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux tous les services participant du bon fonctionnement d'une entreprise, même de façon accessoire, alors même qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

**Qu'il** ne s'agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** que les services de « *mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande* » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations visant à mettre des films à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, n'entrent pas dans la catégorie générale des services de « *divertissement* » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ; qu'ils ne sont donc pas identiques ;

**Que** les services de « *mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande* » de la demande d'enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « *production de films sur bandes vidéo* » de la marque

antérieure, qui s'entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films ;

**Qu'**à cet égard, les services précités de la demande contestée ne répondent pas aux mêmes besoins ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (les premiers s'adressant à un public désireux de se procurer du matériel audiovisuel et fournis par des sociétés de location de films, les seconds s'adressant à des professionnels de l'audiovisuel et de la production cinématographique et fournis par des sociétés de production) ;

**Qu'**il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

**Que** les services de « *mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande* » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'"activités sportives et culturelles" de la marque antérieure, qui désignent des activités relatives à la pratique d'un sport et des activités intellectuelles proposées au public dans les domaines des arts, de la religion et des structures sociales ;

**Que** ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la location de films pour les premiers ; associations sportives, salles de sport, musées, sociétés spécialisées dans la préparation d'événements culturels pour les seconds) ;

**Qu'**il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** que les services d'« *audits d'entreprises (analyses commerciales)* » de la demande d'enregistrement contestée, qui recouvrent des prestations intellectuelles ayant pour objet d'analyser et d'expertiser l'état et le fonctionnement d'une entreprise, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « *comptabilité* », qui correspondent à un procédé permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan ;

**Que** les services d'« *audits d'entreprises (analyses commerciales)* » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les services d'« *information statistique* » de la marque antérieure tels que précédemment définis ;

**Que** ces services ne sont pas étroitement liés, la mise en œuvre des seconds n'ayant pas nécessairement pour objet la réalisation des premiers ;

**Qu'**il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** que s'il est vrai que la grande proximité des signes peut compenser un faible degré de similarité entre les produits, encore faut-il que ce degré de similarité soit suffisant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

**CONSIDERANT**, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services pour partie identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure invoquée.

**CONSIDERANT** ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ainsi que du risque de confusion sur l'origine de certains des produits et des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces derniers ;

**Que** le signe verbal contesté FRANCEPLAY TV ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale France.TV.

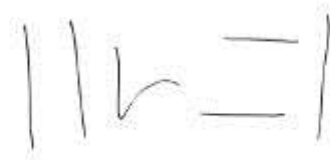
## PAR CES MOTIFS

## DECIDE

**Article 1** : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « *Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».*

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

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



Pierre-André BOSSUAT  
juriste