

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

\*\*\*\*

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

**Vu** le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

**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**

Monsieur Philippe L a déposé, le 20 février 2019, la demande d'enregistrement n°4527027 portant sur le signe complexe T TINSWER.

Le 22 mai 2019, la société DEUTSCHE TELEKOM AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne T déposée le 5 octobre 2000 et dûment renouvelée sous le n°001888031.

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

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

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

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

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

Par courrier en date du 22 mai 2019, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, laquelle a été acceptée par son titulaire.

L'opposition formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée au déposant par un courrier émis le 23 mai 2019. Toutefois, la marque antérieure invoquée à l'appui de cette opposition faisant l'objet d'une action judiciaire devant l'EUIPO, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées.

Le 2 juillet 2019, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 26 juillet 2019, sous le n° 0764980, dont une copie a été transmise à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire.

A la suite du retrait de l'action judiciaire formée devant l'EUIPO, la procédure d'opposition a repris ce dont les parties ont été informées, et un délai a été imparti au déposant pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

## **II.- DECISION**

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

CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et acceptée par son titulaire, et suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « *logiciels (programmes enregistrés) et/ou interfaces Web de gestion d'applications pour terminaux mobiles. Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels de gestion de bases de données ; à savoir dans le domaine d'une plateforme numérique d'actualité littéraire ; Services d'affichage électronique (télécommunications). Fourniture d'accès à des bases de données sur des réseaux informatiques ;*

*location de temps d'accès à des bases de données informatiques ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ; services de fourniture d'accès à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; fourniture d'accès en ligne à une plateforme numérique, une interface client et une place de marché » ;*

**Que** la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « *programmes d'ordinateurs enregistrés et téléchargeables; Logiciels (stockés ou téléchargeables); Publicité, Télécommunications; Programmation informatique; Services d'une banque de données, à savoir location de temps d'accès et utilisation d'une banque de données et compilation et livraison de données* ».

**CONSIDERANT** que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

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

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe T TINSWER ci-dessous représenté :



**Que** ce signe a été déposé en couleurs ;

**Que** la marque antérieure invoquée porte sur la lettre T.

**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 celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

**CONSIDERANT** qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une lettre, d'un élément verbal, d'une présentation particulière et d'une couleur alors que la marque antérieure est constituée d'une lettre unique.

**Que** ces signes ont en commun la lettre T, distinctive au regard des produits et services en cause ;

**Que** toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence de cette lettre commune ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ;

**Qu'en** effet, la présentation de cette lettre commune T diffère nettement dans les deux signes (un T, dans une police de très grand caractère, en italique et de couleur bleue pour le signe contesté / un T en caractère droit et noir pour la marque antérieure) ;

**Qu'en** outre, les signes, pris dans leur ensemble, se distinguent par la présence de l'élément verbal TINSWER dans le signe contesté, de sorte qu'ils produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble bien distincte ;

**Qu'en** effet, visuellement, ces deux signes se distinguent par leurs structure, longueur et présentation, (le signe contesté étant composé d'une lettre et d'un terme de sept lettres présentés sur deux lignes, d'un encadré et d'une couleur alors que la marque antérieure est constituée d'une seule lettre), ce qui leur confère une physionomie différente ;

**Que** phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme, le signe contesté se prononçant en trois temps et la marque antérieure en un temps, ainsi que par leurs sonorités centrales et finales ;

**Que** les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ;

**Qu'en** effet, la lettre T bien qu'en position d'attaque, ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, dès lors qu'elle constitue l'initiale de l'élément verbal TINSWER lequel apparaît tout aussi essentiel et distinctif ;

**Qu'il** en résulte que la lettre T n'est pas de nature à retenir à elle seul l'attention du consommateur dans le signe contesté ;

**Qu'ainsi**, compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence, et de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion, entre ces signes.

**CONSIDERANT** que le signe complexe contesté T TINSWER ne constitue donc pas l'imitation de la marque verbale antérieure T.

**CONSIDERANT** que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ;

**Qu'**à cet égard, la société opposante invoque la notoriété des « *marques antérieures T de l'opposant ... dans l'Union européenne, en particulier en Allemagne, pour les services de télécommunications* » et fournit, aux fins de la démontrer, copies de décisions rendues par l'EUIPO en 2017 et 2019 ;

**Que** toutefois, la fourniture de décisions de l'EUIPO ne saurait apporter la preuve de la notoriété de la marque antérieure, la société opposante ne pouvant se dispenser d'apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser cette notoriété en France et ainsi permettre au déposant d'y répondre utilement ;

**Qu'**au demeurant, à la supposer établie, cette grande connaissance de la marque antérieure ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence tant les différences visuelles et phonétiques précédemment relevées sont importantes ;

**Qu'**en outre, s'il est vrai que l'identité et la similarité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

**Qu'**enfin ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l'INPI en matière d'oppositions, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.

**CONSIDERANT**, en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné qui ne sera nullement amené à penser que le signe contesté T TINSWER a un lien économique avec la société opposante, contrairement à ce que soutient celle-ci ;

**Qu'**ainsi, le signe complexe contesté T TINSWER peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale T.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article unique :** L'opposition est rejetée.