

MARQUES

N° national et réf : OP24-3841

(à rappeler dans toute correspondance
- art. R.712-6 du code de la propriété
intellectuelle)

N° national de la marque contestée :
5077657

CASALONGA

MME DIMIDJIAN LECOMTE KARINA

31 RUE DE FLEURUS

75006 PARIS

V/Ref : AVO24-4363FR (Spote)

Affaire suivie par : Noémie ARIMOTO

Téléphone : 01.56.65.86.66

Courbevoie, le 30/06/2025

OBJET : Opposition à enregistrement - Notification de la décision statuant sur l'opposition (art. R 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle).

J'ai l'honneur de vous notifier la décision établie au vu de l'opposition.

Cette décision, jointe à la présente, est également accessible et téléchargeable sur le site internet de l'INPI au moyen du téléservice dédié, selon les modalités indiquées sur la fiche jointe.

J'appelle votre attention sur le fait que vous disposez, à l'encontre de cette décision, des voies de recours devant la Cour d'Appel compétente, dans les conditions et délais exposés en annexe.

Je vous rappelle que tous les échanges relatifs à la procédure d'opposition doivent être effectués sur le site internet de l'INPI au moyen du téléservice dédié selon les modalités indiquées sur la fiche jointe.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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

Noémie ARIMOTO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Juriste

RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI
(art. R. 411-19 à R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle)

DELAI DU RECOURS
(art. R. 411-21)

- . Le délai pour former un recours devant la cour d'appel est d'**un mois** à compter de la notification de la décision, ou, le cas échéant, de la date à laquelle le projet vaut décision.
- . Ce délai est **augmenté** :
 - d'un mois si le requérant demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
 - de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

PRESENTATION DU RECOURS
(art. R. 411-24 à R. 422-30)

- . **Le requérant est tenu de constituer avocat** et le recours est remis à la cour d'appel compétente **par voie électronique**, à peine d'irrecevabilité.
- . **L'acte de recours** doit comporter, à peine de nullité, **les mentions suivantes** :
 - a) *Si le requérant est une personne physique* : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) *Si le requérant est une personne morale* : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
 2. Le cas échéant, les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
 3. Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
 4. L'objet du recours ;
 5. Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;
 6. La constitution de l'avocat du requérant. Une **copie de la décision attaquée** doit être jointe à l'acte de recours, sauf en cas de décision implicite de rejet.
- . **A peine de caducité de l'acte de recours, le requérant dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il doit adresser à l'INPI (à l'attention du service contentieux) ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.**

COURS D'APPEL COMPETENTES
(art. R. 411-19-1 et D 411-19-2)

- . Le recours formé contre une décision relative à **une marque, un dessin et modèle, ou une indication géographique**, doit être porté devant la cour d'appel territorialement compétente, à déterminer en fonction **du lieu où demeure la personne qui forme le recours**. Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des **dix cours d'appel compétentes**, les départements concernés :

Cour d'appel compétente	Départements concernés
Aix-en-Provence	2A, 2B, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 30, 34, 48, 66, 83, 84
Bordeaux	09, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82, 87
Colmar	67,68
Douai	02, 08, 10, 27, 51, 59, 60, 62, 76, 80
Lyon	01, 03, 05, 15, 26, 38,42, 43, 63, 69, 73, 74
Nancy	21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 70, 71, 88, 90
Paris	18, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 89, 91, 93, 94, 974, 975, 976, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, terres australes et antarctiques françaises
Rennes	14, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, 86
Versailles	28, 78, 92, 95
Fort-de-France	971, 972, 973

- . **Lorsque le requérant demeure à l'étranger**, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

L'ensemble des correspondances avec l'Institut relative à la procédure doit être **exclusivement** adressé sous forme électronique sur le site internet de l'INPI.

1. Comment se rendre sur le portail de l'opposition, de la nullité et de la déchéance ?

Vous devez vous rendre sur le site <https://procedures.inpi.fr/>, sur lequel vous devez vous connecter :

- si vous avez déjà un compte, en entrant vos identifiants (adresse électronique et mot de passe que vous aurez choisi);
- si vous n'avez pas de compte, en créant un compte e-Procédures.

Vous accédez alors au portail e-Procédures. Cliquez, dans la rubrique « MARQUES ».

Vous avez alors accès à toutes les procédures marques dans lesquelles vous vous êtes identifié comme déposant, partie à une procédure ou mandataire.

Si vous souhaitez visualiser uniquement la procédure d'opposition, cliquez sur l'onglet « *opposition, nullité, déchéance* ».

2. Se rattacher à une procédure d'opposition

2.1. Vous êtes le déposant de la marque française contestée dans une procédure d'opposition

Si vous avez procédé à un dépôt électronique de marque à l'INPI, vous êtes automatiquement identifié dans l'opposition et vous pouvez directement consulter votre dossier.

2.2. Vous êtes le déposant de la marque internationale contestée dans une procédure d'opposition

Si vous avez procédé à l'enregistrement d'une marque internationale auprès de l'OMPI, vous devez vous identifier dans l'opposition. Lorsqu'une opposition a été formée, l'Institut vous notifie un courrier par lettre recommandée qui contient un code et un mot de passe. Ces code et mot de passe servent à vous identifier comme le déposant de la marque contestée dans ladite opposition.

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le portail de l'opposition, de la nullité et de la déchéance, tel qu'indiqué au point 1. ci-dessus, puis cliquer sur l'onglet « DEMANDER OU MODIFIER UN ACCES » et choisir « J'ai reçu un code d'accès ». Vous indiquez les code et mot de passe qui vous ont été communiqués par l'Institut. Une fois identifié, vous aurez accès à l'ensemble des documents relatifs à cette opposition.

2.3. Vous souhaitez vous rattacher en tant que mandataire dans une procédure d'opposition

Les parties peuvent être représentées par un mandataire habilité.

Pour se rattacher en tant que mandataire dans une procédure, vous devez vous rendre sur le portail des marques déchéance tel qu'indiqué au point 1. ci-dessus, puis cliquer sur l'onglet « DEMANDER OU MODIFIER UN ACCES » et choisir « Je suis nouveau mandataire ». Vous devez alors remplir les champs requis puis soumettre votre demande de rattachement.

A ce stade, vous pourrez d'ores et déjà transmettre un document, avant même la validation de votre demande de rattachement par le juriste. L'ensemble des documents relatifs à la procédure seront quant à eux accessibles une fois la demande rattachement validée par le juriste en charge de la procédure concernée.

3. Consulter un dossier ou transmettre un document dans une procédure d'opposition

Sur le portail de l'opposition, de la nullité et de la déchéance, vous avez accès à l'ensemble des procédures dans lesquelles vous vous êtes identifié comme partie à la procédure. L'ensemble de vos dossiers en cours se trouvent au sein de la corbeille « *Dossiers en cours d'examen (y compris marques internationales désignant la France)* ».

Vous pouvez retrouver un dossier en utilisant le champ « RECHERCHE ». Vous pouvez également filtrer les dossiers par « TYPE DE PROCEDURE ».

Pour transmettre à l'Institut tout document relatif à la procédure, vous devez sélectionner la procédure concernée et cliquer sur le bouton « AJOUTER DES DOCUMENTS » situé sous le bloc documents. Une fois le document téléchargé, vous devez choisir un typage pour le document, puis cliquer sur le bouton « VALIDER ». Le juriste en charge de la procédure sera alors averti de la réception d'un nouveau document.

Pour toute question, veuillez contacter Inpi Direct au +33 (0)1 56 65 89 98.

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 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 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 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 PROCÉDURE

Monsieur Clément SEURON, Agissant pour le compte de "Spote", Société en cours de formation a déposé le 23 août 2024, la demande d'enregistrement n° 5077657 portant sur le signe figuratif SPOTE.

Le 12 novembre 2024, la société SPOTIFY AB (société de droit suédois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieures suivants :

- La marque verbale de l'Union européenne HEY SPOTIFY déposée le 12 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 018637514, sur le fondement du risque de confusion.
- La marque verbale internationale SPOTIFY enregistrée le 4 janvier 2007 sous le n° 921642 et désignant l'Union européenne et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition est formée l'intégralité de la demande d'enregistrement contestée.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l'Union européenne SPOTIFY n°018637514

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les services suivants : « *Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; recherches scientifiques ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques* ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « *Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales; Logiciels informatiques téléchargeables permettant l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Logiciels pour la conversion de voix en textes; Logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l'organisation, la création, l'enregistrement, la production, l'édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias; Enceintes connectées; Haut-parleurs; Dispositifs pour maisons intelligentes; Téléphones mobiles; Accessoires audio de voiture, À savoir récepteurs, Cordons, Câbles, Adaptateur, Câbles USB et Cordons auxiliaires; Accessoires vidéo pour automobiles, À savoir récepteurs, Cordons, Câbles, Adaptateur, Câbles USB et Cordons auxiliaires; Matériel informatique. Services de télécommunication, à savoir transmission de messages, de données et d'informations par la transmission électronique et des réseaux de communication de données sans fil à l'aide de logiciels pour la reconnaissance vocale et la reconnaissance vocale et de l'écriture; services de diffusion audio, vidéo et contenus multimédia; Diffusion en flux de contenus audio, Diffusion en continu de contenus vidéo et Diffusion en continu de contenus multimédias. Divertissement, à savoir,, Fourniture de la lecture non téléchargeables de contenus audio, vidéo et multimédias; Divertissement, à savoir,, Fourniture de listes d'écoute de musique; Divertissement, à savoir,, Fourniture de podcasts En rapport avec les domaines suivants: Services de divertissement, Musique, Actualités, Culture pop, Politique, D'histoire, Sports, De comédie, et de l'intérêt humain. Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de commandes vocales et création de réponses audio à des commandes vocales;*

Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables permettant l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l'organisation, la création, l'enregistrement, la production, l'édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Les services d'« élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales; Logiciels informatiques téléchargeables permettant l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Logiciels pour la conversion de voix en textes; Logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l'organisation, la création, l'enregistrement, la production, l'édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias; Matériel informatique. Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de commandes vocales et création de réponses audio à des commandes vocales; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables permettant l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l'organisation, la création, l'enregistrement, la production, l'édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias » de la marque antérieure invoquée, les seconds étant l'objet de la prestation des premiers, ou faisant appel aux premiers lors de leur prestation.

A cet égard, la société déposante soutient, à diverses reprises, que les marques en cause visent « des segments de marché distincts » et que le consommateur saura distinguer entre « une application de streaming audio et médias » exploitée par la société opposante « d'un logiciel basé sur un algorithme utilitaire destiné à la prise de décision [...] en matière de services de restaurations, de bars ou encore de films et séries » exploité par la société déposante.

Toutefois, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation, le libellé des services de la demande d'enregistrement ne comportant aucune précision particulière venant limiter sa portée.

Ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires.

En revanche, les services d' « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; architecture ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales; Logiciels informatiques téléchargeables permettant l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Logiciels pour la conversion de voix en textes; Logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l'organisation, la création, l'enregistrement, la production, l'édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias; Matériel informatique. Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de commandes vocales et création de réponses audio à des commandes vocales; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables permettant l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l'organisation, la création, l'enregistrement, la production, l'édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias » de la marque antérieure invoquée, les seconds n'étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre des prestations des premiers.

Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Ainsi, les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif SPOTE, ci-dessous reproduit :



La marque antérieure porte sur le signe verbal HEY SPOTIFY.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'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.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un élément verbal inséré dans un cartouche noir et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.

Visuellement, le terme SPOTE du signe contesté et le terme SPOTIFY de la marque antérieure présentent quatre lettres identiques, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence d'attaque caractéristique SPOT-), ce qui leur confère des ressemblances visuelles.

Phonétiquement, ces termes ont en commun leur séquence d'attaque [sp-o-te], ce qui leur confère également des ressemblances phonétiques.

Si les termes SPOTE et SPOTIFY diffèrent par leur séquence finale, cette circonstance n'écartera pas l'impression d'ensemble commune entre ces dénominations résultant de leur séquence commune d'attaque SPOT-.

A cet égard, la société déposante soutient que le terme SPOTE du signe contesté aurait été choisi pour faire référence à l'expression « *trouver un bon spot* » lequel aurait inspiré le service proposé sous le signe contesté, à savoir la fourniture d'un logiciel dont l'algorithme aide à la prise de décision.

En outre, le choix d'un terme court permettait, selon la société déposante, d'évoquer l'objectif du logiciel proposé sous le signe contesté, à savoir la « *rapidité dans la prise de décision* ».

Enfin, la société déposante indique que l'ajout de la lettre E en position finale permettait d'avoir un terme au nombre de lettres impairs, en référence au nombre impair de choix proposés par le logiciel dans la prise de décision.

Toutefois, ces arguments sont inopérants, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ce signe.

Ces signes diffèrent par la présence du terme HEY au sein de la marque antérieure et par la présence d'une présentation stylisée et d'un cartouche noir dans le signe contesté.

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

En effet, dans la marque antérieure, le terme SPOTIFY apparaît distinctif au regard des produits et services en cause.

En outre, ce terme apparaît dominant dès lors que le terme HEY qui le précède est susceptible d'être perçu comme une simple interjection se rapportant directement au terme qui le suit pour le mettre en exergue.

Enfin, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la présentation stylisée du signe contesté n'est pas de nature à écarter les ressemblances relevées précédemment dès lors qu'elle n'altère pas la lisibilité du terme SPOTE, par lequel le signe contesté sera lu et prononcé.

A cet égard, la société déposante indique que la présentation de « *la lettre S consiste en l'association de deux points d'interrogations qui se superposent* » afin de faire référence à l'objet du logiciel commercialisé par la société déposante.

Toutefois, cet argument ne saurait être retenu, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ce signe.

Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante fondés sur des décisions de justice, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe figuratif contesté SPOTE est donc similaire, à un faible degré, à la marque verbale antérieure HEY SPOTIFY.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En outre, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.

En l'espèce, la société opposante verse à l'appui de l'opposition divers documents afin de démontrer la grande connaissance de la marque antérieure pour une plateforme de diffusion de musique en continu, à savoir :

- un article de presse « La Dépêche » du 15 décembre 2021 intitulé « *plus de 5 millions de Français se connectent à Spotify chaque jour* » et qui indique que « [...] Spotify attire [...] 17,5 millions de visiteurs uniques mensuels en France. Chaque jour, ce sont plus de 5,4 millions de personnes qui s'y connectent. » (Annexe 9) ;
- un communiqué de presse Médiamétrie du 31 mai 2023 relatif à l'audience internet Global en France pour avril 2023. Ce communiqué place Spotify en 28^e position dans le top 50 des groupes les plus visités en France en avril 2023, avec 19 308 000 visiteurs uniques par mois et 5 219 000 visiteurs uniques moyens par jour (Annexe 9).

Il ressort de ces pièces transmises par la société opposante qu'une grande connaissance de l'élément dominant la marque antérieure, SPOTIFY, pour une plateforme de diffusion de musique en continu.

Dès lors, il convient de prendre en compte cette circonstance, laquelle vient renforcer le risque de confusion.

Ainsi, du fait de l'identité et la similarité des services et produits en cause, d'une certaine similarité entre les signes en présence, et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités.

En effet, en présence du signe contesté SPOTE, il est possible que le public concerné par les services précités, qui connaît bien la marque SPOTIFY, soit amené à l'associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine.

Il en résulte un risque d'association entre les deux signes dans l'esprit du public au regard de ces services.

En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l'identité et la similarité n'ont pas été retenues et ce malgré la similarité des signes et la connaissance sur le marché de la marque SPOTIFY.

B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale SPOTIFY n° 921642

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services restant à comparer de la demande d'enregistrement sont les suivants : « *Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; architecture ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques* ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « *Logiciels utilisés avec des sites Web sur l'Internet consacrés à la musique, à d'autres divertissements, à des réunions, au dialogue en ligne et à des jeux; enregistrements sur CD. Mise à disposition d'espace publicitaire sur l'Internet, informations destinées à la clientèle en rapport avec la vente d'espace publicitaire sur l'Internet. Radiodiffusion et télédiffusion de programmes musicaux, de spectacles et d'autres divertissements par le biais de l'Internet et autres systèmes de télécommunications, services de télécommunications sur l'Internet, location d'accès à un espace de dialogue en ligne et des forums de discussion sur l'Internet, à des images numériques et services relatifs à la transmission de sons. Divertissement; production de musique; informations en matière de musique, de divertissement et de jeux, y compris en ligne; services de jeux en ligne par le biais d'un ordinateur de réseau; services de jeux interactifs; location de films, de jeux et de musique par le biais de l'Internet* ».

La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Les services d' « *Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; architecture ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques* » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « *Logiciels utilisés avec des sites Web sur l'Internet consacrés à la musique, à d'autres divertissements, à des réunions, au dialogue en ligne et à des jeux* » de la marque antérieure invoquée, les seconds ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre des prestations des premiers.

Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.

En conséquence, les services de la demande d'enregistrement restant à comparer ne sont, ni identiques, ni similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif SPOTE, ci-dessous reproduit :



La marque antérieure porte sur le signe verbal SPOTIFY.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'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.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, dès lors que la seule différence réside dans l'absence du terme HEY dans la présente marque antérieure.

En conséquence, le signe figuratif contesté SPOTE est donc similaire, à un faible degré, à la marque verbale antérieure SPOTIFY.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l'espèce, les services de la demande restant à comparer n'étant ni identiques, ni similaires, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine des services de la demande d'enregistrement et ce malgré une certaine similitude des signes et la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché.

CONCLUSION

En conséquence, le signe figuratif contesté SPOTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article un : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « *élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels* ».

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

Noémie ARIMOTO
Juriste

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



Isabelle MOYA
Responsable de pôle