

**PROTOCOLE DE MADRID**

**Formulaire type n° 6 : Décision finale concernant la situation de la marque –  
Confirmation de refus provisoire total (règle 18ter.3) du règlement d'exécution  
commun)**

I. Office qui envoie la déclaration :

**INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

Département des Marques, Dessins et Modèles

15, rue des Minimes-CS 50001

F-92677 COURBEVOIE CEDEX

**FRANCE**

**REF : 1302999 / OPP 2016-3988 / MCR**

Affaire suivie par : Marie-Charlotte RIVASSEAU

Tel : 01.56.65.85.81

II. Numéro de l'enregistrement international : **1 302 999**

III. Nom du titulaire : **LIMITED LIABILITY COMPANY "ANYKISS"**

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

La protection de la marque est refusée pour tous les produits et services. (Voir décision ci-jointe)

**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

V. 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 :

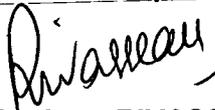
Le recours doit être adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Paris, Palais de Justice, 2 et 4 Boulevard du Palais, 75 001 PARIS  
(Voir fiche ci-jointe)

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.

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

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



**Marie-Charlotte RIVASSEAU**  
Juriste

VII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : **09/03/2017**

Devenu définitif le 14/02/2017

**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 1<sup>er</sup> avril 1996 ;

**Vu** le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

**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, L713-2, L713-3, 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 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° 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 ANYKISS (limited liability company, Ukraine) est titulaire de l'enregistrement de la marque international n°1 302 999 du 2 mars 2016, portant sur le signe complexe KISS CHOCOLATERIE et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « *Chocolat, confiseries au chocolat* ».

Le 13 septembre 2016, la société THE HERSHEY COMPANY (société américaine organisée sous les lois de l'Etat du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe de l'Union Européenne HERSHEY'S KISSES déposée le 4 octobre 2012 et enregistrée sous le n°11239332.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « *confiserie ; chocolat* ».

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 23 septembre 2016 sous le n°16-3988 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et aux titulaires de l'enregistrement international conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait ces derniers à présenter des observations en réponse à l'opposition dans le délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire dans le même délai.

Le titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté des observations dans le délai imparti.

## **II.- ARGUMENTS DES PARTIES**

### **A.- L'OPPOSANT**

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après:

#### **Sur la comparaison des produits**

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

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

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'identité des produits en cause qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques en présence.

### **B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE**

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence.

## **III.- DECISION**

### **Sur la comparaison des produits**

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants : « *chocolat, confiseries au chocolat* » ;

**Que** la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *confiserie ; chocolat* ».

**CONSIDERANT** que les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

## Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que le signe contesté porte sur le signe complexe KISS CHOCOLATERIE ci-dessous reproduit :

**KISS**  
Chocolaterie

**Que** la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe HERSHEY'S KISSES ci-dessous reproduit :



**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 de leurs éléments distinctifs et dominants.

**CONSIDERANT** qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d'une présentation particulière ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d'un élément figuratif et d'une présentation particulière ;

**Que** ces signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proches et intellectuellement identique à savoir KISS pour le signe contesté et KISSES pour la marque antérieure, le premier étant le singulier du second ;

**Que** phonétiquement, ces dénominations se prononcent selon un rythme proche (un temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et présentent des sonorités très proches ([kiss] pour le signe contesté, [kiss-iz] pour la marque antérieure) ;

**Qu'**intellectuellement, et contrairement à ce qu'indique la société déposante, les dénominations anglaises KISS / KISSES seront aisément compris par le public français de référence comme signifiant « baiser(s) », au singulier dans le signe contesté, et au pluriel dans la marque antérieure ;

**Qu'à** cet égard, et contrairement à ce qu'indique la société déposante, cet élément qui appartient au langage courant et de base anglais sera perçu comme tel par le consommateur ;

**Qu'il** résulte de ce qui précède une même impression d'ensemble entre les dénominations KISS du signe contesté et KISSES de la marque antérieure ;

**Que** les signes diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, de l'élément verbal CHOCOLATERIE et d'une présentation particulière, et, dans la marque antérieure, d'un élément figuratif, de l'élément verbal HERSHEY'S et d'une présentation particulière ;

**Que** toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

**Qu'en** effet, les dénominations KISS / KISSES apparaissent distinctives au regard des produits en cause ;

**Qu'au** sein de la marque antérieure, la dénomination KISSES apparaît être l'élément essentiel en raison de sa taille prépondérante et sa position centrale et dès lors que l'élément verbal HERSHEY'S, s'il est distinctif, est de très petite taille et apparaît très secondaire ;

**Qu'en** outre, l'élément figuratif de la marque antérieure, représentant des confiseries, ne retiendra pas l'attention du consommateur dès lors qu'il se rapporte aux produits en cause et qu'il n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément essentiel KISSES par lequel la marque sera lue et prononcée ;

**Qu'au** sein du signe contesté, la dénomination KISS apparaît être l'élément dominant de par sa position en attaque et sa taille prépondérante et dès lors que l'élément verbal CHOCOLATERIE, situé sur une ligne inférieure et de plus petite taille, apparaît en outre dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause ;

**Qu'ainsi**, le public de référence portera son attention sur les dénominations proches KISS / KISSES tant au sein de la marque antérieure qu'au sein du signe contesté, contrairement à ce qu'indique la société déposante ;

**Que** dès lors, les différences visuelles et phonétiques dues à la présence des éléments accessoires ne sauraient être de nature à écarter un risque de confusion entre les signes, contrairement à ce qu'indique la société déposante ;

**Qu'il** résulte ainsi des ressemblances d'ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion entre les signes en présence ;

**Que** le risque de confusion entre les deux signes est encore accentué par l'identité des produits en cause ;

**Que** le signe complexe contesté KISS CHOCOLATERIE constitue donc l'imitation de la marque complexe antérieure HERSHEY'S KISSES.

**CONSIDERANT** en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;

**Qu'ainsi**, le signe complexe contesté KISS CHOCOLATERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe HERSHEY'S KISSES.

**PAR CES MOTIFS.**

**DECIDE**

**Article 1 :** L'opposition est reconnue justifiée.

**Article 2 :** La protection en France de l'enregistrement international contesté est refusée.

**Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste**

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

**Christine BOJWENS  
Responsable de pôle**



**RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL  
DE L'INPI**  
**EN MATIERE DE DELIVRANCE, REJET OU MAINTIEN DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE**  
(art. R. 411-19, R. 411-20, R. 411-21, R. 411-24 et R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle)

**DELAI DU RECOURS**  
( art. R. 411-20 )

- . 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 dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
  - de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

**PRESENTATION DU RECOURS**  
( art. R. 411-21, R. 411-24 et R. 422-25 )

- . Le recours est formé par une **déclaration écrite** adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour d'appel compétente. **Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat.**
- . La déclaration doit comporter, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, **les mentions suivantes** :
  1. 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. La date et l'objet de la décision attaquée ;
  3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une **copie de la décision attaquée** doit être jointe à la déclaration.

- . La déclaration doit contenir **l'exposé des moyens invoqués**. A défaut, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe de la cour d'appel compétente dans le mois qui suit la déclaration.

**COURS D'APPEL COMPETENTES**  
( art. R. 411-19 )

- . Si le recours est formé contre une décision relative à **un brevet d'invention, un certificat d'utilité, un certificat complémentaire de protection ou une topographie de produits semi-conducteurs**, le recours doit être porté devant la cour d'appel de **Paris**.
- . Si le recours est formé contre une décision relative à **une marque ou à un dessin et modèle**, le recours 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 :

<b>Cour d'appel compétente</b>	<b>Départements concernés</b>
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
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.