

PROTOCOLE DE MADRID

**Formulaire type n° 5 : Décision finale concernant la situation de la marque –
Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire
(règle 18ter.2) 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

Référence : 1175515 / OPP 13-5083 / PAB
Affaire suivie par : Pierre-André BOSSUAT
Téléphone : 33 1.56.65.82.43 |
| II. | Numéro de l'enregistrement international : 1175515 |
| III. | Nom du titulaire : OBSHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
"VETRA NET", LIMITED LIABILITY COMPANY |

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

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

☒ Une protection partielle est accordée pour les produits et les services ci-après (règle 18ter.2)ii) :

Tabliers [habillement]; lavallières; bandanas; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures [habillement]; bavoirs non en papier; boas [tours de cou]; camisoles [articles de lingerie]; bottes; soutiens-gorge; culottes; cache-corsets; vêtements; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; manteaux; cache-cols; combinaisons [vêtements de dessus]; manchettes (vêtements); faux-cols; robes; robes de chambre; couvre-oreilles [habillement]; chancelières non chauffées électriquement; articles chaussants; guêtres; gants [habillement]; bottines; articles de chapellerie pour l'habillement; capuchons [vêtements]; articles de bonneterie; vestes; brodequins; layette [habillement]; caleçons longs; ceintures porte-monnaie [habillement]; manchons [habillement]; régates; vêtements de dessus; combinaisons; pardessus; caleçons; parkas; pelisses; jupons; pull-overs; pyjamas; vêtements de confection; sandales; saris; écharpes; châles; chemises; empiècements de chemises; chaussures; chemisettes; jupes; masques pour dormir; pantoufles; chaussettes; chaussures de sport; bas; costumes; bretelles; chandails; maillots de bain; justaucorps [vêtements de dessous]; tee-shirts; collants; pantalons; sous-vêtements; uniformes; voiles [vêtements]; gilets; vêtements imperméables; sabots. (CLASSE 25)

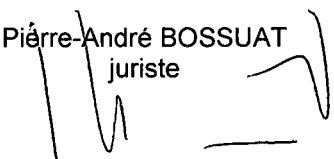
Publicité; ventes aux enchères; démonstration de produits; diffusion d'annonces publicitaires; distribution d'échantillons; agences d'import-export; études de marketing; publicité en ligne sur réseaux informatiques; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de biens et services pour le compte d'autres entreprises]; promotion des ventes pour des tiers, y compris services de vente en gros et au détail; décoration de vitrines. (CLASSE 35)

V. Non-revendication ou réserve :

Veillez indiquer le ou les éléments de la marque pour lesquels la protection ne peut être accordée :

Veillez indiquer également, en cochant une des options ci-après, si la non-revendication ou la réserve s'applique :

- ☐ à l'égard de tous les produits et services
- ☐ uniquement à l'égard des produits et services ci-après :

VI. 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, 75001 PARIS 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.
VII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration : Pour le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle Pierre-André BOSSUAT juriste 
VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 6 décembre 2017

**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, D.411-19-1, 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 et D 411-19-1)**

. 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 :

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
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.

OPP 13-5083 / PAB

5 décembre 2017

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 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 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 **OBSHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "VETRA NET"**, LIMITED LIABILITY COMPANY (société de la Fédération de Russie) est titulaire de l'enregistrement international n° 1175515, portant sur la marque verbale **ICE FOX** et désignant la France.

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

Le 3 décembre 2013, la société GILMAR S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande d'enregistrement de marque verbale de l'Union européenne ICE, déposée le 6 juin 2012 sous le numéro 10941615.

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

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et les services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée à l'O.M.P.I. le 6 janvier 2014, sous le numéro 13-5083, pour qu'elle la transmette sans retard à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande.

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 produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Tabliers [habillement]; lavallières; bandanas; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures [habillement]; bavoirs non en papier; boas [tours de cou]; camisoles [articles de lingerie]; bottes; soutiens-gorge; culottes; cache-corsets; vêtements; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; manteaux; cache-cols; combinaisons [vêtements de dessus]; manchettes (vêtements); faux-cols; robes; robes de chambre; couvre-oreilles [habillement]; chancelières non chauffées électriquement; articles chaussants; fourrures [habillement]; étoles [fourrures]; guêtres; gants [habillement]; bottines; articles de chapellerie pour l'habillement; capuchons [vêtements]; articles de bonneterie; vestes; brodequins; layette [habillement]; caleçons longs; ceintures porte-monnaie [habillement]; manchons [habillement]; régates; vêtements de dessus; combinaisons; pardessus; caleçons; parkas; pelisses; jupons; pull-overs; pyjamas; vêtements de confection; sandales; saris; écharpes; écharpes; châles; chemises; empiècements de chemises; chaussures; chemisettes; jupes; masques pour dormir; pantouffles; chaussettes; chaussures de sport; bas; costumes; bretelles; chandails; maillots de bain; justaucorps [vêtements de dessous]; tee-shirts; collants; pantalons; sous-vêtements; uniformes; voiles [vêtements]; gilets; vêtements imperméables; sabots; ventes aux enchères; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de biens et services pour le compte d'autres entreprises]; promotion des ventes pour des tiers, y compris services de vente en gros et au détail » ;*

Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « *Vêtements, chaussures, chapellerie. Services de vente comprenant le regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les visualiser afin de les acheter, en particulier, lunettes et étuis à lunettes, appareils d'éclairage, de distribution d'eau et installations sanitaires, articles de papeterie, articles de maroquinerie, bagagerie, parapluies, vêtements, chaussures, chapellerie, tissus et linge de maison, meubles et objets de décoration, ustensiles de ménage, à usage domestique* ».

CONSIDERANT que les produits et les services l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la titulaire de cet enregistrement international.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal ICE FOX, reproduit ci-dessous :

ICE FOX

Que la marque antérieure porte sur la dénomination ICE, reproduite ci-dessous :

ICE

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 deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ;

Que ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun le terme ICE, seul élément constitutif de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le terme ICE, constitutif de la marque antérieure, et distinctif au regard des produits en présence, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté ; qu'en effet, au regard des « *fourrures [habillement]; étoles [fourrures]* » de la demande d'enregistrement contestée, reconnus comme identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, le terme FOX, traduit par le public français par le terme « renard », apparaît dépourvu de caractère distinctif dès lors qu'il indiquera que ces produits sont en fourrure de renard ; qu'ainsi, le terme FOX présentera un caractère accessoire au sein de ce signe ;

Qu'il résulte tant des ressemblances entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion entre ces deux signes, le signe contesté étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des fourrures de renard ;

Que le signe verbal contesté ICE FOX constitue donc l'imitation de la marque antérieure ICE pour les produits précités ;

Qu'en conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des « *fourrures [habillement]; étoles [fourrures]* » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ICE.

CONSIDERANT, en revanche, que la seule présence du terme ICE ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes au regard des « *Tabliers [habillement]; lavallières; bandanas; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures [habillement]; bavoirs non en papier; boas [tours de cou]; camisoles [articles de lingerie]; bottes; soutiens-gorge; culottes; cache-corsets; vêtements; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; manteaux; cache-cols; combinaisons [vêtements de dessus]; manchettes (vêtements); faux-cols; robes; robes de chambre; couvre-oreilles [habillement]; chancelières non chauffées électriquement; articles chaussants; guêtres; gants [habillement]; bottines; articles de chapellerie pour l'habillement; capuchons [vêtements]; articles de bonneterie; vestes; brodequins; layette [habillement]; caleçons longs; ceintures porte-monnaie [habillement]; manchons [habillement]; régates; vêtements de dessus; combinaisons; pardessus; caleçons; parkas; pelisses; jupons; pull-overs; pyjamas; vêtements de confection; sandales; saris; écharpes; écharpes; châles; chemises; empiècements de chemises; chaussures; chemisettes; jupes; masques pour dormir; pantoufles; chaussettes; chaussures de sport; bas; costumes; bretelles; chandails; maillots de bain; justaucorps [vêtements de dessous]; tee-shirts; collants; pantalons; sous-vêtements; uniformes; voiles [vêtements]; gilets; vêtements imperméables; sabots ; ventes aux enchères; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de biens et services pour le compte d'autres entreprises]; promotion des ventes pour des tiers, y compris services de vente en gros et au détail » de la demande d'enregistrement contestée, reconnus identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure ;*

Qu'en effet, au sein du signe contesté, l'élément verbal FOX apparaît tout aussi distinctif au regard de ces produits et de ces services que l'élément ICE ; qu'en outre, la présence du terme FOX confère au signe contesté un aspect, une prononciation et un pouvoir évocateur qui le distinguent de la marque antérieure ;

Qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes à l'égard des « *Tabliers [habillement]; lavallières; bandanas; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures [habillement]; bavoirs non en papier; boas [tours de cou]; camisoles [articles de lingerie]; bottes; soutiens-gorge; culottes; cache-corsets; vêtements; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; manteaux; cache-cols; combinaisons [vêtements de dessus]; manchettes (vêtements); faux-cols; robes; robes de chambre; couvre-oreilles [habillement]; chancelières non chauffées électriquement; articles chaussants; guêtres; gants [habillement]; bottines; articles de chapellerie pour l'habillement; capuchons [vêtements]; articles de bonneterie; vestes; brodequins; layette [habillement]; caleçons longs; ceintures porte-monnaie [habillement]; manchons [habillement]; régates; vêtements* »

de dessus; combinaisons; pardessus; caleçons; parkas; pelisses; jupons; pull-overs; pyjamas; vêtements de confection; sandales; saris; écharpes; châles; chemises; empiècements de chemises; chaussures; chemisettes; jupes; masques pour dormir; pantoufles; chaussettes; chaussures de sport; bas; costumes; bretelles; chandails; maillots de bain; justaucorps [vêtements de dessous]; tee-shirts; collants; pantalons; sous-vêtements; uniformes; voiles [vêtements]; gilets; vêtements imperméables; sabots; ventes aux enchères; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition de biens et services pour le compte d'autres entreprises]; promotion des ventes pour des tiers, y compris services de vente en gros et au détail » de la demande d'enregistrement contestée.

CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté ICE FOX peut bénéficier d'une protection à titre de marque pour les produits et les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ICE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « fourrures [habillement]; étoles [fourrures] ».

Article 2 : la protection en France de l'enregistrement international n° 1175515 est partiellement refusée, pour les produits précités.

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

Pierre-André BOSSUAT
juriste

