

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 : 1352138 /OPP 2017-3563 / BAC Affaire suivie par : Charlotte GUILLOUX Tel : 01.56.65.85.08
II.	Numéro de l'enregistrement international : 1 352 138
III.	Nom du titulaire : HYUNDAI MOTOR COMPANY
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 <u>tous</u> 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

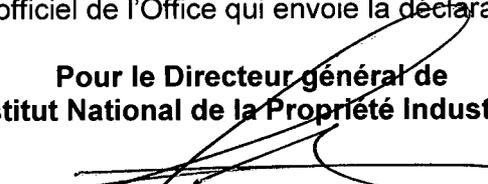
- V. Lorsqu'une requête en réexamen ou un recours peut être déposé à l'encontre de cette décision auprès d'une autorité extérieure à l'Office, l'Office doit fournir les informations suivantes, lorsqu'elles sont disponibles :
- i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :
Cette décision 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**



Noémie ARIMOTO
Juriste

VII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 28/08/2018

[Fin du formulaire type n° 6]

Le 28/08/2018
OPP 17-3563 / BAC

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^{er} 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 HYUNDAI MOTOR COMPANY (société de droit coréen) est titulaire de l'enregistrement international n°1352138 du 27 avril 2017 portant sur le signe verbal SOLATI 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

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « *Automobiles; fourgonnettes [véhicules]; parties structurelles d'automobiles; pneus d'automobile; amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; paliers d'essieux pour véhicules terrestres; roulements de roues pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; tracteurs* ».

Le 28 août 2017, la société SOLARIS BUS & COACH S.A. (société de droit polonais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne SOLARIS, enregistrée le 20 avril 2010 sous le numéro 9038696.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « *Autobus, autocars, véhicules de locomotion par terre, pièces de rechange pour autobus, autocars et véhicules de locomotion par terre, non compris dans d'autres classes* ».

L'opposition a été notifiée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 12 septembre 2017 sous le numéro 17-3563, pour qu'elle la transmette à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai.

La société titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse transmises à la société opposante par l'Institut.

Le 29 juin 2018, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société déposante a présenté des observations afin de contester le bien-fondé de ce projet auxquelles la société opposante a répondu.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

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

Suite au projet de décision, elle répond aux arguments de la société déposante et demande la confirmation du projet.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société SOLARIS BUS & COACH S.A. invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société titulaire de l'enregistrement international contesté conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes en cause.

Suite au projet de décision, la société déposante conteste uniquement la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : : « *Automobiles; fourgonnettes [véhicules]; parties structurelles d'automobiles; pneus d'automobile; amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; paliers d'essieux pour véhicules terrestres; roulements de roues pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; tracteurs* ».

Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « *Autobus, autocars, véhicules de locomotion par terre, pièces de rechange pour autobus, autocars et véhicules de locomotion par terre, non compris dans d'autres classes* ».

CONSIDERANT que les « *Automobiles; fourgonnettes [véhicules]; parties structurelles d'automobiles; pneus d'automobile; amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; paliers d'essieux pour véhicules terrestres; roulements de roues pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres* » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT que les « *tracteurs* » de la demande d'enregistrement contesté qui se définissent comme des véhicules motorisés destinés à la traction de véhicules sans moteur, tout comme les « *véhicules de locomotion par terre* » de la marque antérieure qui s'entendent de véhicules destinés à transporter des personnes et marchandises par la voie terrestre, appartiennent à la même catégorie générale des véhicules terrestres à moteur ;

Que ces produits sont dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

CONSIDERANT enfin que le déposant fait valoir que les produits en cause sont des « *produits dont le coût est élevé* » et que le « *consommateur fera preuve d'un degré d'attention particulièrement élevé lorsqu'il procédera à leur achat* »; que toutefois, en l'espèce le risque de confusion sur l'origine ne peut être exclu du fait de l'identité et de similarité des produits en présence.

CONSIDERANT que les produits précités de l'enregistrement international contesté apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

SOLATI

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SOLARIS, présenté en lettres minuscules d'imprimerie.

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 que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'une dénomination unique tout comme la marque antérieure ;

Qu'ainsi que le souligne la société opposante, les dénominations SOLATI et SOLARIS, constitutives des signes en cause, sont de longueur proche (six et sept lettres), comprennent cinq lettres identiques formant la longue séquence d'attaque SOLA- suivie d'une syllabe comportant la voyelle I ;

Que phonétiquement, les dénominations SOLATI et SOLARIS présentent un même rythme en trois temps et débutent par des sonorités identiques [so-la] et se terminent par une syllabe dominée par la sonorité aigüe [i] dans les deux signes ;

Qu'ainsi ces dénominations présentent des physionomies et sonorités proches ;

Que les dénominations diffèrent par la substitution de la lettre T à la lettre R et l'absence de lettre S en position finale au sein du signe contesté ;

Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces dénominations, en ce que les signes en cause restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités ;

Qu'intellectuellement si, comme le soutient la société déposante suite au projet de décision, la dénomination SOLARIS renvoie à « *l'idée de soleil ou de lumière alors que la marque SOLATI n'aurait aucune signification* », cette circonstance ne saurait suffire à écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées ;

Que le risque de confusion sur l'origine de ces signes est encore accentué par l'identité et la similarité des produits en présence.

CONSIDERANT que la dénomination SOLATI constitue donc l'imitation de la marque antérieure SOLARIS.

CONSIDERANT que sont inopérants les arguments de la société déposante selon lequel « *la marque SOLATI sera suivie/associée à la marque « maison » notoire HYUNDAI* » ; qu'en effet, ces circonstances constituent des conditions d'exploitation, lesquelles ne peuvent être examinées dans le cadre de la procédure d'opposition, le risque de confusion devant uniquement être apprécié au regard des signes tels que déposés ;

Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante, selon lequel la marque antérieure coexisterait avec « *d'autres marques reprenant les deux syllabes « SO-LA » également enregistrées en classe 12* » ; qu'en effet, outre que les titulaires de droits antérieurs sont seuls juges de l'opportunité des procédures qu'ils entendent engager, rien ne permet d'affirmer que les signes en cause coexistent paisiblement.

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

Qu'ainsi le signe verbal contesté SOLATI ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SOLARIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

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

Charlotte GUILLOUX, Juriste

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

**Jean-Yves CAILLEZ
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, 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.