PROTOCOLE DE MADRID

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

I. Office qui envoie la déclaration :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Département des Marques, Dessins et Modèles
15, rue des Minimes-CS 50001
F-92677 COURBEVOIE CEDEX
FRANCE

REF : /OPP/ 18-2976 / MBR
Affaire suivie par : Marie BROUDEUR

Tel : 01.56.65.82.30

II. Numéro de l'enregistrement international : 1 400 991

III. Nom du titulaire : OCTOVISIO GMBH

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

☐ Une protection totale est accordée pour tous les produits et services (règle 18*ter*.2)i)) :

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

Classe 35 : *services de réponse téléphonique pour abonnés absents ;*

Classe 41 : *production d'émissions de radio et de télévision ; services de reporters ; services de reportage photographique ; photographie ; services de traduction*

V. Non-revendication ou réserve :

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

Veuillez 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 :

Classe 25 : *vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial ; chaussettes, cache-nez [habillement], châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes ;*

Classe 28 : *jeux et jouets ; machines de salles de jeux vidéo ; machines et appareils de jeu conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur, y compris ceux à prépaiement ; jouets pour animaux ; jouets pour aires de jeu, parcs et parcs de jeu de plein air ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; matériel de pêche, amorces artificielles pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche ; arbres de Noël en matières artificielles, décorations pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël ; hochets (articles de jeu), produits de fantaisie en portions individuelles pour fêtes, objets de cotillon (articles de cotillon pour fêtes), chapeaux de fête en papier ;*

Classe 35 : *publicité, marketing et relations publiques ; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conception à des fins publicitaires ; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; travaux de bureau ; services de secrétariat ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques ; services de location de machines de bureau ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques ; gestion commerciale, administration commerciale et services de conseillers commerciaux ; services de comptabilité ; services de conseillers commerciaux ; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d'import-export ; services de placement de personnel temporaire ; ventes aux enchères ; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance ;*

Classe 38 : *services de radiodiffusion et de télédiffusion ; services de télécommunication ; fourniture d'accès à des Internet ; agences de presse ;*

Classe 41 : *éducation et formation ; organisation et animation de conférences, congrès et séminaires ; activités sportives et culturelles ; divertissements ; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations sportives, culturelles et de divertissement, y compris services de pré-réservation et de réservation de billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées ; publication et édition de produits imprimés, comprenant magazines, livres, journaux, autres que textes publicitaires ; services de publication électronique ; production de films cinématographiques.*

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, 75 001 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

Marie BROUDEUR
Juriste

VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 14 janvier 2019

[Fin du formulaire type n° 5]

OPP 18-2976/MBR
12/11/2018

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

*****Devenu définitif le 14 décembre 2018*****

****

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 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, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 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 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.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société OCTOVISIO GmbH est titulaire de l'enregistrement international n° 1 400 991 du 21 août 2017, portant sur le signe complexe EXATHLON BRASIL WORLD'S MOST CHALLENGING PERFORMANCE GAME et désignant la France.

Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « *vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial ; chaussettes, cache-nez [habillement], châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes ; jeux et jouets ; machines de salles de jeux vidéo ; machines et appareils de jeu conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur, y compris ceux à prépaiement ; jouets pour animaux ; jouets pour aires de jeu, parcs et parcs de jeu de plein*

air ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; matériel de pêche, amorces artificielles pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche ; arbres de Noël en matières artificielles, décorations pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël ; hochets (articles de jeu), produits de fantaisie en portions individuelles pour fêtes, objets de cotillon (articles de cotillon pour fêtes), chapeaux de fête en papier ; publicité, marketing et relations publiques ; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conception à des fins publicitaires ; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; travaux de bureau ; services de secrétariat ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques ; services de location de machines de bureau ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques ; services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; gestion commerciale, administration commerciale et services de conseillers commerciaux ; services de comptabilité ; services de conseillers commerciaux ; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d'import-export ; services de placement de personnel temporaire ; ventes aux enchères ; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance ; services de radiodiffusion et de télédiffusion ; services de télécommunication ; fourniture d'accès à des Internet ; agences de presse ; éducation et formation ; organisation et animation de conférences, congrès et séminaires ; activités sportives et culturelles ; divertissements ; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations sportives, culturelles et de divertissement, y compris services de pré-réservation et de réservation de billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées ; publication et édition de produits imprimés, comprenant magazines, livres, journaux, autres que textes publicitaires ; services de publication électronique ; production de films cinématographiques, d'émissions de radio et de télévision ; services de reporters ; services de reportage photographique ; photographie ; services de traduction ».

Le 11 juillet 2018, la société DECATHLON (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur la dénomination DECATHLON déposée le 6 mai 1996, enregistrée sous le n° 000 262 931 et renouvelée par dernière déclaration en date du 2 mai 2016.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « *vêtements, vêtements de sport à l'exclusion des combinaisons de plongée, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, caleçons de bain, casquettes, robes de chambre, chandails, chaussettes, chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sports, chemises, combinaisons de ski nautique, lingerie de corps, couches en matières textiles, habillement pour cyclistes, semelles, gants, crampons de chaussures de football, antidérapants pour chaussures, bouts de chaussures, bretelles, ceintures, cravates ; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures) à l'exclusion de ceux ayant trait à l'épreuve du décathlon et à l'exclusion des disques pour le sport, des javelots, des poids et disques de jet et des perches ; décorations pour arbres de Noël, blocs de construction (jouets), ailes delta, parapentes, cerf-volants, amorces artificielles pour la pêche, cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, fusils lance-harpons (articles de sport), hameçons, lignes pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche, articles de tir, cibles, tirs aux pigeons, pigeons d'argile, armes d'escrime, fleurets, masques d'escrime, disques pour le sport, fléchettes, gants de base-ball, gants de boxe, protections pour les membres (articles de sport), engins pour l'exercice corporel et appareils de culture physique, exerciseurs (extenseurs), bicyclettes fixes d'entraînement, bancs de musculation, appareils abdominaux, trampolines, tapis de course, rameurs, queues de billard, tables de billard, billes de billard, cannes de golf, balles de golf, boyaux et cordes de raquettes, raquettes de tennis, raquettes de badmington, raquettes de squash, skis, fixations, de skis, skis nautiques, haltères, quilles, palmes pour nageurs, patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à voile, planches pour le surfing, mats, beaumes, tables de football de salon, tables de tennis de table, filets de tennis, raquettes de tennis de table, balles de tennis de table, toboggans, volants (jeux), appareils de prestidigitateurs, modèles réduits de véhicules, masques de carnaval, jouets pour animaux*

domestiques, balançoires, bonbons à pétard, masques de carnaval ; publicité à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon ; gestion des affaires commerciales à l'exclusion de celles ayant trait à l'épreuve du décathlon ; administration commerciale à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; aide à la direction des affaires, expertise en affaires, renseignements d'affaire ; agences d'import-export, agences d'informations commerciales, analyses du prix de revient, bureaux de placement ; courrier publicitaire à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon, décoration de vitrines, démonstration de produits, étude de marchés, organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers informatiques, locations d'espaces publicitaires, recherche de marché, sondages d'opinion, publicité télévisée à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon, relations publiques à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon, reproduction de documents ; télécommunications, agences d'informations, agences de presse, communications par terminaux d'ordinateurs, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques et télévisées (à l'exception des émissions consacrées à la compétition du decathlon) ; messageries électroniques et télématiques ; éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, édition de livres, de revues, prêts de livres, dressage d'animaux, production de spectacles, de films, agences pour artistes, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; (tous ces services n'ayant pas trait à l'épreuve du decathlon) ».

L'opposition a été adressée à la société déposante le 19 juillet 2018 sous le numéro 18-2976. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.

La société titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

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

Sur la comparaison des produits et services

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

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.

La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit à ce titre des documents.

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

La déposante conteste la comparaison des signes. En revanche, celle-ci ne présente aucun argument concernant la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « *vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial ; chaussettes, cache-nez [habillement], châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes ; jeux et jouets ; machines de salles de jeux vidéo ; machines et appareils de jeu conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur, y compris ceux à prépaiement ; jouets pour animaux ; jouets pour aires de jeu, parcs et parcs de jeu de plein air ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; matériel de pêche, amorces artificielles pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche ; arbres de Noël en matières artificielles, décorations pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël ; hochets (articles de jeu), produits de fantaisie en portions individuelles pour fêtes, objets de cotillon (articles de cotillon pour fêtes), chapeaux de fête en papier ; publicité, marketing et relations publiques ; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conception à des fins publicitaires ; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; travaux de bureau ; services de secrétariat ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques ; services de location de machines de bureau ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques ; services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; gestion commerciale, administration commerciale et services de conseillers commerciaux ; services de comptabilité ; services de conseillers commerciaux ; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d'import-export ; services de placement de personnel temporaire ; ventes aux enchères ; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance ; services de radiodiffusion et de télédiffusion ; services de télécommunication ; fourniture d'accès à des Internet ; agences de presse ; éducation et formation ; organisation et animation de conférences, congrès et séminaires ; activités sportives et culturelles ; divertissements ; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations sportives, culturelles et de divertissement, y compris services de pré-réservation et de réservation de billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées ; publication et édition de produits imprimés, comprenant magazines, livres, journaux, autres que textes publicitaires ; services de publication électronique ; production de films cinématographiques, d'émissions de radio et de télévision ; services de reporters ; services de reportage photographique ; photographie ; services de traduction* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « *vêtements, vêtements de sport à l'exclusion des combinaisons de plongée, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, caleçons de bain, casquettes, robes de chambre, chandails, chaussettes, chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sports, chemises, combinaisons de ski nautique, lingerie de corps, couches en matières textiles, habillement pour cyclistes, semelles, gants, crampons de chaussures de football, antidérapants pour chaussures, bouts de chaussures, bretelles, ceintures, cravates ; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures) à l'exclusion de ceux ayant trait à l'épreuve du décathlon et à l'exclusion des disques pour le sport, des javelots, des*

poids et disques de jet et des perches ; décorations pour arbres de Noël, blocs de construction (jouets), ailes delta, parapentes, cerf-volants, amorces artificielles pour la pêche, cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, fusils lance-harpons (articles de sport), hameçons, lignes pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche, articles de tir, cibles, tirs aux pigeons, pigeons d'argile, armes d'escrime, fleurets, masques d'escrime, disques pour le sport, fléchettes, gants de base-ball, gants de boxe, protections pour les membres (articles de sport), engins pour l'exercice corporel et appareils de culture physique, exerciseurs (extenseurs), bicyclettes fixes d'entraînement, bancs de musculation, appareils abdominaux, trampolines, tapis de course, rameurs, queues de billard, tables de billard, billes de billard, cannes de golf, balles de golf, boyaux et cordes de raquettes, raquettes de tennis, raquettes de badmington, raquettes de squash, skis, fixations, de skis, skis nautiques, haltères, quilles, palmes pour nageurs, patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à voile, planches pour le surfing, mats, beaumes, tables de football de salon, tables de tennis de table, filets de tennis, raquettes de tennis de table, balles de tennis de table, toboggans, volants (jeux), appareils de prestidigitateurs, modèles réduits de véhicules, masques de carnaval, jouets pour animaux domestiques, balançoires, bonbons à pétard, masques de carnaval ; publicité à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon ; gestion des affaires commerciales à l'exclusion de celles ayant trait à l'épreuve du décathlon ; administration commerciale à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; aide à la direction des affaires, expertise en affaires, renseignements d'affaire ; agences d'import-export, agences d'informations commerciales, analyses du prix de revient, bureaux de placement ; courrier publicitaire à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon, décoration de vitrines, démonstration de produits, étude de marchés, organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers informatiques, locations d'espaces publicitaires, recherche de marché, sondages d'opinion, publicité télévisée à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon, relations publiques à l'exclusion de celle ayant trait à l'épreuve du décathlon, reproduction de documents ; télécommunications, agences d'informations, agences de presse, communications par terminaux d'ordinateurs, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques et télévisées (à l'exception des émissions consacrées à la compétition du decathlon) ; messageries électroniques et télématiques ; éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, édition de livres, de revues, prêts de livres, dressage d'animaux, production de spectacles, de films, agences pour artistes, location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; (tous ces services n'ayant pas trait à l'épreuve du decathlon) ».

CONSIDERANT que force est de constater que les produits et services suivants « *vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial ; chaussettes, cache-nez [habillement], châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes ; jeux et jouets ; machines de salles de jeux vidéo ; machines et appareils de jeu conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur, y compris ceux à prépaiement ; jouets pour animaux ; jouets pour aires de jeu, parcs et parcs de jeu de plein air ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; matériel de pêche, amorces artificielles pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche ; arbres de Noël en matières artificielles, décorations pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël ; hochets (articles de jeu), produits de fantaisie en portions individuelles pour fêtes, objets de cotillon (articles de cotillon pour fêtes), chapeaux de fête en papier ; publicité, marketing et relations publiques ; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conception à des fins publicitaires ; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; travaux de bureau ; services de secrétariat ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques ; services de location de machines de bureau ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques ; gestion commerciale, administration commerciale et services de conseillers commerciaux ; services de comptabilité ; services de conseillers commerciaux ; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d'import-export ; services de placement de personnel temporaire ; ventes aux enchères ; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces*

services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance ; services de radiodiffusion et de télédiffusion ; services de télécommunication ; fourniture d'accès à des Internet ; agences de presse ; éducation et formation ; organisation et animation de conférences, congrès et séminaires ; activités sportives et culturelles ; divertissements ; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations sportives, culturelles et de divertissement, y compris services de pré-réservation et de réservation de billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées ; publication et édition de produits imprimés, comprenant magazines, livres, journaux, autres que textes publicitaires ; services de publication électronique ; production de films cinématographiques » de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT en revanche que les « *services de réponse téléphonique pour abonnés absents* » de la demande d'enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « *gestion d'affaires commerciales ; travaux de bureau* » de la marque antérieure ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que répondant à des besoins différents, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (opérateurs de télécommunications pour les premiers / experts spécialisés dans le domaine commercial et prestataires de tâches administratives et de secrétariat pour le compte de tiers) ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « *production d'émissions de radio et de télévision* » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de d'émissions radiophoniques ou télévisuelles, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « *divertissement* » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

CONSIDERANT que les « *services de reporters ; services de reportage photographique ; photographie* » de la demande d'enregistrement, n'entrent pas dans la catégorie générale des services de « *divertissement ; activités sportives et culturelles* » de la marque antérieure ;

Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

CONSIDERANT que les « *services de traduction* » de la demande d'enregistrement, ne présentent pas à l'évidence les même nature, objet et destination que les services de « *production de films* » de la marque antérieure ;

Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe EXATHLON BRASIL WORLD'S MOST CHALLENGING PERFORMANCE GAME, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DECATHLON.

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

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de sept élément verbaux représentés en couleurs et selon une présentation particulière au sein d'un cartouche de couleur et que la marque antérieure est composée d'une dénomination unique ;

Que visuellement et phonétiquement, les dénominations EXATHLON et DECATHLON sont de longueur proche et ont en commun les lettres successives E et ATHLON ;

Que phonétiquement, elles présentent le même rythme et comportent les sonorités successives [ek] et [atlon] ;

Qu'intellectuellement, comme le relève l'opposant, les séquences EXA et DECA sont susceptibles d'être perçues comme des « *préfixes multiplicatifs* », le préfixe DECA faisant référence au chiffre « dix » et l'élément EXA pouvant évoquer le préfixe « hexa », donc le chiffre « huit » ; qu'à cet égard, le préfixe « hexa » apparaît parfaitement compréhensible par les consommateur d'attention et de culture moyenne, d'autant que ce préfixe entre dans la composition du mot d'usage courant « hexagone » ; que de plus, rien ne permet au déposant d'exclure que l'élément EXA puisse renvoyer au préfixe « hexa », dès lors que ces deux séquences sont visuellement proches et phonétiquement identiques ;

Que, si ces deux SIGNES se distinguent par la présence des éléments verbaux BRASIL WORLD'S MOST CHALLENGING PERFORMANCE GAME dans le signe contesté, cette seule différence n'est pas de nature à écarter une perception très proche de celle-ci, dès lors que ces éléments verbaux, contrairement aux arguments développés par la déposante, sont faiblement perceptibles visuellement, étant représentés dans une police de taille réduite, et placés sur des lignes inférieures ;

Que les signes diffèrent par ailleurs, par la présence de couleur ainsi que la présentation particulière du signe contesté ;

Que, toutefois, la présentation particulière contribue encore à accentuer les éléments communs des deux signes, compte tenu du fait que la police et la taille des caractères permettent de mettre en exergue le terme EXATHLON au sein du signe contesté ;

Qu'enfin, le risque de confusion entre ces signes est renforcé par la connaissance de la marque antérieure telle que démontrée par l'opposant pour certains des produits en cause ;

Qu'il en résulte un risque d'association en raison de leur ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle.

CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe contesté EXATHLON BRASIL WORLD'S MOST CHALLENGING PERFORMANCE GAME constitue l'imitation de la marque verbale antérieure DECATHLON.

CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions invoquées par la déposante, en ce qui concerne la comparaison des signes, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes et concernant des marques différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services 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 complexe contesté EXATHLON BRASIL WORLD'S MOST CHALLENGING PERFORMANCE GAME ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DECATHLON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « *vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial ; chaussettes, cache-nez [habillement], châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes ; jeux et jouets ; machines de salles de jeux vidéo ; machines et appareils de jeu conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur, y compris ceux à prépaiement ; jouets pour animaux ; jouets pour aires de jeu, parcs et parcs de jeu de plein air ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; matériel de pêche, amorces artificielles pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche ; arbres de Noël en matières artificielles, décorations pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël ; hochets (articles de jeu), produits de fantaisie en portions individuelles pour fêtes, objets de cotillon (articles de cotillon pour fêtes), chapeaux de fête en papier ; publicité, marketing et relations publiques ; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conception à des fins publicitaires ; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; travaux de bureau ; services de secrétariat ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques ; services de location de machines de bureau ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques ; gestion commerciale, administration commerciale et services de conseillers commerciaux ; services de comptabilité ; services de conseillers commerciaux ; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d'import-export ; services de placement de personnel temporaire ; ventes aux enchères ; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance ; services de radiodiffusion et de télédiffusion ; services de télécommunication ; fourniture d'accès à des Internet ; agences de presse ; éducation et formation ; organisation et animation de conférences, congrès et séminaires ; activités sportives et culturelles ; divertissements ; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations sportives, culturelles et de divertissement, y compris services de pré-réservation et de réservation de billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées ; publication et édition de produits imprimés, comprenant magazines, livres, journaux, autres que textes publicitaires ; services de publication électronique ; production de films cinématographiques* » ;

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Marie BROUDEUR, Juriste

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

Jean-Yves CAILLIEZ
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 recours est du ressort de la cour d'appel de Paris et que 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.