

PROTOCOLE DE MADRID

**Formulaire type n° 6 : Décision finale concernant la situation de la marque –
Confirmation de refus provisoire total (règle 18^{ter}.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 : 1387991 / 2018-1426 / SHF Affaire suivie par : Stéphane HIDALGO FRIAZ Tel : 01.56.65.81.18
II.	Numéro de l'enregistrement international : 1 387 991
III.	Nom du titulaire : GUANGZHOU DARING INTERNATIONAL FORWARDING CO., LTD.
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 décisions ci-jointes)

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : 0820 210 211
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

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**

Stéphane HIDALGO FRIAZ
Juriste

VII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 01/02/2019

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, 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 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 GUANGZHOU DARING INTERNATIONAL FORWARDING CO., LTD. (Corporation) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 387 991 du 11 décembre 2017 portant sur la dénomination LUX et désignant la France.

Le 9 avril 2018, la société EMIL LUX GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à la protection en France de cette marque.

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : 0820 210 211
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe complexe LUX LUX TOOLS, déposée le 29 août 2012 et enregistrée sous le numéro 011 147 345.

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

Sur la comparaison des produits

Les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 16 avril 2018 sous le n° 18-1426 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Tee-shirts; blouses; vêtements; maillots de sport; tricot [vêtements]; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; foulards; ceintures en cuir [vêtements]* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Vêtements, chaussures, chapellerie* » ;

CONSIDERANT que les produits précités de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

Que la marque antérieure porte sur la dénomination LUX, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LUX LUX TOOLS, 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 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 en présence que le signe contesté est constitué d'une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs ;

CONSIDERANT les signes en présence ont en commun la dénomination LUX qui figure par deux fois au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches ;

Que ces signes diffèrent par la présence du terme TOOLS, d'éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer les différences précédemment relevées ;

Qu'en effet la dénomination LUX, seul élément constitutif du signe contesté, apparaît distinctive au regard des produits en cause ;

Qu'en outre, la dénomination LUX présente un caractère dominant dans la marque antérieure en raison notamment de sa position d'attaque, de son emplacement au centre d'un cercle ainsi que du fait que l'élément TOOLS qui la suit, de par sa présentation sur une ligne inférieure et en plus petits caractères, présente un caractère accessoire ;

Que de même, la présence d'éléments figuratifs consistant en un cartouche rectangulaire et d'un cercle ainsi que de couleurs, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme LUX ;

Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté LUX constitue donc l'imitation de la marque antérieure LUX LUX TOOLS.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence 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 ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté LUX ne peut donc 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 le signe complexe LUX LUX TOOLS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée ;

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

Stéphane HIDALGO-FRIAZ, *juriste*

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



**Christine BOUWENS
Responsable de pôle**

PROJET DE DECISION
PORTANT REJET D'UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3; L.712-2, L.712-7, R.712-2, R.712-3, R.712-10 et R.712-11 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l'objection provisoire à enregistrement notifiée au déposant le 10 avril 2018 ;

CONSIDERANT que le délai imparti pour régulariser le dépôt ou contester l'objection émise par l'Institut est venu à expiration un mois à compter de la réception de la notification faite au déposant ;

CONSIDERANT que le déposant n'a pas donné suite à l'objection provisoire à enregistrement, en adressant soit des exemplaires régularisés de sa demande, soit des observations en réponse de nature à lever l'objection ;

Par ces motifs,

DECIDE

Article unique : la demande d'enregistrement de la marque ci-dessus désignée est rejetée.

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

\ Stéphane HIDALGO FRIAZ \
Juriste

**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.