

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 PROPRIETE INDUSTRIELLE Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE REF : 1158265/ OPP 2013-3288 / GDA Affaire suivie par : Guillaume DACHY Tel : 01.56.65.85.45
II. Numéro de l'enregistrement international : 1 158 265
III. Nom du titulaire : ALBIS TECHNOLOGIES AG
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)

- 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 :

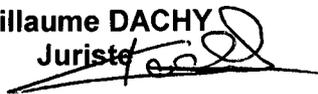
Le recours doit être adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Paris, Palais de Justice, 2 et 4 Boulevard du Palais, 75 001 PARIS
(Voir fiche ci-jointe)
 - iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse 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**

Guillaume DACHY
Juriste



VII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 07/10/2019

[Fin du formulaire type n° 6]

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Devenu définitif le 23/08/2019

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 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, L 713-2, L 713-3, 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 ALBIS TECHNOLOGIES (société de droit étranger) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 158 265, portant sur la dénomination METROINTEGRATOR et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « *Logiciel, équipements pour le traitement des données, appareils de communication pour la transmission de données ou de messages par câble ou sans fil ou optique, y compris appareils pour le traitement de données et de signaux ainsi que pour l'entrée, la sortie et la visualisation de données des modules prévus, appareils pour la transmission et la distribution de données, équipements pour la transmission et la distribution de données, systèmes de gestion pour la configuration, l'exploitation et la surveillance des installations, appareils et modules précités* ».

Le 23 juillet 2013, la société MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale complexe METRO enregistrée le 9 février 2011 sous le n° 1 096 843.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « *instruments et dispositifs pour enregistrer, transmettre, recevoir et reproduire du son et/ou des images et/ou des données traités électriquement (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe), également pour un usage portable et pour être embarqués à bord de véhicules à moteur; programmes informatiques et logiciels; Télécommunications, en particulier mise à disposition de plates-formes commerciales sur Internet pour des produits et services commerciaux en tous genres; Services technologiques; ; services de planification et*

0 820 210 211 Service 10 € / min + prix appel

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

de développement de matériel informatique et logiciels; services de conseillers en informatique et technologies des télécommunications; ; développement, conception, équipement, installation et maintenance de logiciels, systèmes informatiques ».

L'opposition a été notifiée à l'O.M.P.I. sous le numéro 13-3288, pour qu'elle la transmette sans retard à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.

L'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue.

Par courriers émis le 4 avril 2019, l'Institut a informé les parties de la reprise de la procédure suite à l'enregistrement de la marque antérieure

Le titulaire de l'enregistrement internationale contesté a présenté des observations en réponse à l'opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

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

Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services et des signes en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite à une limitation de la demande d'enregistrement le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « *Logiciel et systèmes de gestion pour la configuration, l'exploitation et la surveillance des installations pour des opérateurs de réseau* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « *instruments et dispositifs pour enregistrer, transmettre, recevoir et reproduire du son et/ou des images et/ou des données traités électriquement (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe), également pour un usage portable et pour être embarqués à bord de véhicules à moteur; programmes informatiques et logiciels; Télécommunications, en particulier mise à disposition de plates-formes commerciales sur Internet pour des produits et services commerciaux en tous genres ; Services technologiques ; services de planification et de développement de matériel informatique et logiciels; services de conseillers en informatique et technologies des télécommunications ; développement, conception, équipement, installation et maintenance de logiciels, systèmes informatiques* ».

CONSIDERANT que les « *Logiciel et systèmes de gestion pour la configuration, l'exploitation et la surveillance des installations pour des opérateurs de réseau* » de la demande contestée entrent dans la catégorie générale des « *programmes informatiques et logiciels* » ;

Qu'à cet égard, si les premiers ont pour objet, comme le souligne la déposante, la « *configuration, l'exploitation et la surveillance des installations pour des opérateurs de réseau* » il n'en demeure pas moins que ces utilisations spécifiques ne les font pas échapper aux catégories générales des logiciels et programmes d'ordinateur ;

Qu'en outre, est sans incidence sur la procédure d'opposition la circonstance selon laquelle les produits de l'opposant s'adresseraient au « *simple consommateur, ainsi qu'aux professionnels...de la restauration* », et seraient « *offerts dans ses grandes surfaces* » ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d'exploitation et des activités réellement exercées ;

Qu'ainsi, il s'agit de produits identiques, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination METROINTEGRATOR reproduite ci-dessous :

MetroIntegrator

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe METRO ci-dessous reproduit :



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

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de d'une dénomination unique, et la marque antérieure, d'une dénomination et d'une présentation particulière ;

Que ces signes ont en commun la séquence METRO-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence -INTEGRATOR ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Que le terme METRO apparaît distinctif au regard des produits en cause, ce qui n'est pas contesté par le déposant ;

Qu'en outre, la séquence METRO- présente un caractère essentiel dans le signe contesté, en ce que le terme INTEGRATOR, terme anglais compris en français comme signifiant « intégrateur », peut évoquer un technicien informatique ou la fonction technique des produits, et présente donc un caractère faiblement distinctif à l'égard des produits en cause dont il est susceptible d'évoquer la nature ou l'objet ;

Que la présentation particulière de la marque antérieure n'a pas pour effet d'altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination METRO ;

Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ;

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté METROINTEGRATOR constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée METRO.

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 globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné ;

CONSIDERANT qu'ainsi, le signe contesté METROINTEGRATOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe METRO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

Guillaume DACHY, Juriste

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

Jean-Yves CAILLIEZ
Responsable de Pôle

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, representing the name Jean-Yves Cailliez.

**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.