

## PROTOCOLE DE MADRID

### Formulaire type n° 3A : Refus provisoire total de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui fait la notification : <b>INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE</b> Département des marques, dessins et modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE  <b>REF : 1482377 / OPP 2019-4558 / PAB</b> Affaire suivie par : Pierre-André BOSSUAT  Tel : 33 1.56.65.82.43
II.	Numéro de l'enregistrement international : <b>1482377</b>
III.	Nom du titulaire : CHEN HAIHUI
IV.	Informations concernant le type de refus provisoire :  Veuillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer le type de refus provisoire :  <input type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé sur un examen d'office <input checked="" type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé sur une opposition <input type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition  Lorsque le refus est fondé sur une opposition, veuillez indiquer le nom et l'adresse de l'opposant :  i) Nom de l'opposant : Aktieselskabet af 21. november 2001  ii) Adresse de l'opposant : Fredskovvej 5 7330 BRANDE DANEMARK
V.	Informations concernant la portée du refus provisoire :  Le refus provisoire total concerne tous les produits.

VI. Motifs de refus [(le cas échéant, voir la rubrique VII)] :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

VII. Informations relatives à une marque antérieure :

i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

iii) Nom et adresse du titulaire :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

iv) Reproduction de la marque :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

v) Liste des produits et services pertinents (cette liste peut être rédigée dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

VIII. Dispositions essentielles correspondantes de la législation applicable :

VOIR FICHE JOINTE

IX. Informations concernant la possibilité de présenter une requête en réexamen ou un recours :

i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut.

Le titulaire dispose d'un délai de 2 mois à compter de cette date présumée de réception pour présenter ses observations à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :

Institut National de la Propriété Industrielle

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 :

Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

Si le titulaire n'est pas établi ou domicilié en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ces observations doivent être présentées par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son Etat.

A défaut d'observations en réponse ou le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire, dans le délai imparti, il est statué directement sur l'opposition.

iv) Conditions supplémentaires, le cas échéant :

X. Signature ou sceau officiel de l'Office qui fait la notification :

**Pour le Directeur général de  
l'Institut National de la Propriété Industrielle**

Pierre-André BOSSUAT  
juriste



XI. Date d'envoi de la notification au Bureau international :  
17 octobre 2019

## PROCEDURE D'OPPOSITION

### EXTRAITS DES TEXTES APPLICABLES

#### Extraits du code de la propriété intellectuelle

**Art. L 712-3.-** Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

**Art. L 712-4.-** Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :

1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;

1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut.

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

- Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou sur une demande d'homologation d'indication géographique ;
- En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;
- Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.

**Art. L 712-7.-** La demande d'enregistrement est rejetée :

- Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L 712-2 ;
- Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L 711-1 et L 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L 711-3 ;
- Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L 712-4 est reconnue justifiée.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

**Art. L 411-4.-** Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.

Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ces décisions. Il y est statué, le ministère public et

le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

.....

**Art. L 422-4.-** Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

.....

**Art. L 422-5.-** Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

.....

**Art. R 712-2.-** Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

**Art. R 712-13.-** L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 par le propriétaire d'une marque antérieure, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, une collectivité territoriale, un organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.

**Art. R 712-14.-** L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R 712-26.

Elle précise :

1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;

2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois.

**Art. R 712-15.-** Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R 712-26.

**Art. R 712-16.-** Sous réserve des cas de suspension prévus à l'article L 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :

1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;

2° A défaut d'observations en réponse, ou le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.

Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien fondé ;

3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.

L'Institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.

**Art. R 712-17.-** A l'exclusion des oppositions relevant du 1° bis, du 3° et du 4° de l'article L. 712-4, le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation. L'Institut imparti alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.

**Art. R 712-18.-** La procédure d'opposition est clôturée :

1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue ;

2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;

3° Lorsque les effets du droit antérieur ont cessé ;

4° Lorsque la demande d'homologation d'un cahier des charges d'indication géographique définie à l'article L. 721-2 a été rejetée ou retirée ou lorsque l'homologation a été retirée ;

5° Lorsque la demande de modification d'un cahier des charges homologué défini à l'article L. 721-3 a été rejetée ou retirée si l'opposition est fondée sur cette demande de modification.

**Art. R 712-21.-** La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'Institut.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.

Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.

Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R 712-8.

**Art. R 712-26.-** Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

...  
2° L'opposition prévue à l'article R 712-14 ;  
...

**Art. R 717-5.-** Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.

**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.**

#### Article 1

La formation d'une opposition à enregistrement d'une marque ainsi que les échanges subséquents, réalisés par l'opposant ou le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s'effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l'INPI.

#### Article 6

I. – Une opposition ne peut être fondée que sur un seul droit antérieur visé à l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle.

II. – Les prescriptions résultant de l'article R. 712-14 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes. L'opposant fournit :

1°) Afin d'établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits de l'opposant :

- une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant, et, dans le cas où le bénéficiaire d'une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;
- si la marque antérieure est une marque non déposée, mais notoire, les pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée ;

- s'il n'est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale, les documents propres à justifier de l'identification de la collectivité territoriale par le signe qu'elle invoque ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux, une copie de l'homologation du cahier des charges dans son dernier état, ainsi que, le cas échéant, les documents propres à justifier de l'existence de la collectivité territoriale opposante ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte à une appellation d'origine ou une indication géographique régie par le code rural et de la pêche maritime, les documents propres à justifier de sa protection.

2°) Une copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3°) L'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, ainsi que l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes, et, si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale, l'exposé des moyens visant à démontrer cette atteinte.

4°) Une copie du pouvoir daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale.

III. – Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

**MARQUE DE FABRIQUE DE COMMERCE  
OU DE SERVICE**

*Code la propriété intellectuelle - Livre VII*

**RECAPITULATIF D'OPPOSITION A  
ENREGISTREMENT**

**Date de dépôt : 15/10/2019**  
**Référence INPI : 2019-4558**  
**Votre référence : ONLYOU (INT)**

**ADRESSE DE CORRESPONDANCE DE L'OPPOSANT OU DU MANDATAIRE**

**Nom/Prénom : M. Bourgeois Jean-Baptiste - Avocat**  
**Adresse :**  
36 avenue Hoche  
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT  
France

**DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE**

**Droit contesté : Marque internationale ayant effet en France**  
**N° National : 1482377**  
**N° du BOPI de publication : 19/31**  
**Date de dépôt : 09/07/2019**

**Document annexe : notice\_\_int\_onlyou.pdf**

**OPPOSANT**

**Dénomination sociale : Aktieselskabet af 21. november 2001**  
**Forme juridique : Société de droit danois**  
**Adresse :**  
Fredskovvej 5  
7330 Brande  
Danemark

**MANDATAIRE**

**Nom/Prénom : M. Bourgeois Jean-Baptiste - Avocat**  
**N° de Téléphone : +33142334416**  
**Adresse électronique : mail@bourgeoisrezac.com**  
**Adresse :**  
36 avenue Hoche  
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT  
France

**ATTEINTE A UNE MARQUE ANTERIEURE**

**Marque antérieure invoquée :** Marque communautaire  
**N°de dépôt et/ou d'enregistrement :** 015574791  
**Date de dépôt et/ou d'enregistrement :** 24/06/2016  
**Nom de la marque :** ONLY  
**Copie de la marque antérieure :** notice\_eutm\_only.pdf

**Opposant agissant en qualité de :** Propriétaire dès l'origine

## **EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES**

**L'opposition est formée :** Pour l'INTEGRALITE des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement

**Les produits et services visés sont :**

- IDENTIQUES
- SIMILAIRES

**Documents annexes ou texte :** annexe\_1\_\_comparaison\_produits.pdf

## **EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES SIGNES**

**La demande d'enregistrement constitue :**

- L'IMITATION DE LA MARQUE

**Documents annexes ou texte :** annexe\_2\_\_comparaison\_signes.pdf

## **AUTRES**

**Document 1 :** pièce\_n1.pdf

**Document 2 :** pièce\_n2.pdf

**Document 3 :** pièce\_n3.pdf

## **SIGNATAIRE**

**Nom :** Bourgeois Jean-Baptiste

**Qualité :** Avocat

**Email :** mail@bourgeoisrezac.com

Le 31/07/2015

OPP 15-1808 / JLJ

Pièce N°3

PROJET DEVENU DEFINITIF LE 04/09/2015

**PROJET DE DECISION  
STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

\*\*\*\*

**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 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.**

**I.- FAITS ET PROCEDURE**

**Madame [REDACTED] a déposé le 22 janvier 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 150 700, portant sur le signe verbal LOVE CABARET.**

**Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « joaillerie ; coffrets à bijoux ».**

**Le 10 avril 2015, la société LANGE UHREN GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.**

**La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale CABARET, enregistrée le 6 octobre 1994 et renouvelée en dernier lieu le 20 novembre 2014 sous le n°627 048 et désignant la France.**

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « *Montres, compteurs de temps, appareils d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; boîtes d'horlogerie; bracelets-montres; fournitures d'horlogerie* »

L'opposition a été notifiée à la déposante le 5 mai 2015 sous le n°15-1808 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

## **II.- ARGUMENTS DES PARTIES**

### **A.- L'OPPOSANT**

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

#### **Sur la comparaison des produits**

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

#### **Sur la comparaison des signes**

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure

### **B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE**

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

## **III.- DECISION**

### **Sur la comparaison des produits**

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants : « *joaillerie ; coffrets à bijoux* ».

**Que** la marque antérieure a été enregistrée pour désigner les produits suivants : « *Montres, compteurs de temps, appareils d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; boîtes d'horlogerie; bracelets-montres; fournitures d'horlogerie* ».

**CONSIDERANT** que les produits de « *joaillerie* » de la demande d'enregistrement désignent un ensemble de petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure de diverses parties du corps humain ;

**Que** les « *Montres ; bracelets-montres* » de la marque antérieure s'entendent d'instruments comportant un mécanisme servant à mesurer le temps et d'objets en forme de cercle destinés à les maintenir, dont certains, au-delà de leurs nature et fonction technique, sont composés de matières précieuses et destinés tout autant à la parure ;

Qu'en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, même s'ils nécessitent des compétences distinctes, peuvent néanmoins être fabriqués par les mêmes artisans horlogers et bijoutiers et sont en outre susceptibles d'être commercialisés dans les mêmes boutiques d'horlogerie-bijouterie ;

Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la déposante, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

**CONSIDERANT** que les « coffrets à bijoux » de la demande d'enregistrement s'entendent, tout comme les « boîtes d'horlogerie » de la marque antérieure, de contenants destinés à accueillir pour les protéger ou les présenter des objets précieux (bijoux, parures et montres...) ; que ces produits présentent ainsi les mêmes nature, fonction et destination ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

**CONSIDERANT** en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ;

Qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la déposante selon lequel les produits vendus par la société opposante sous la marque CABARET sont « ... de très grand luxe... » contrairement aux produits de la demande d'enregistrement contesté ; qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle des parties.

#### Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LOVE CABARET, reproduit ci-dessous :

LOVE CABARET

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

**Cabaret**

**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 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 deux éléments verbaux et la marque antérieure, d'un seul ;

Que ces signes ont en commun le terme CABARET, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles ;

Qu'ils diffèrent par la présence du terme LOVE en attaque du signe contesté ;

**Que** toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer cette différence :

**Que** le terme CABARET est parfaitement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu'il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits, ni n'en indique une caractéristique ;

**Qu'en** outre, il n'apparaît pas banal ou usuel ; qu'à cet égard la seule mention par la déposante du fait « ...ce terme n'a jamais autant été généralisé » ou que le terme CABARET « ...est de plus en plus utilisé... » et a « ...donné lieu à de nombreuses déclinaisons commerciales » ne saurait apporter la preuve du caractère usuel de ce terme à titre de marque, dès lors que ce fait n'est pas démontré ;

**Qu'au** sein du signe contesté, le terme CABARET, présente un caractère dominant en raison de sa longueur nettement supérieure à celle du terme LOVE et du fait que le terme LOVE se rapporte directement au terme CABARET, objet de cet amour, le mettant ainsi en exergue ;

**Qu'ainsi**, le terme CABARET demeure parfaitement individualisable au sein du signe contesté et apte à retenir l'attention du consommateur des produits précités ;

**Que** les différences visuelles et phonétiques relevées par la société déposante tenant à la présence de l'élément LOVE dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter le risque d'association entre les signes en présence tenant au caractère essentiel du terme CABARET, tel que précédemment relevé ;

**Qu'enfin** intellectuellement, s'il est vrai, ainsi que le souligne la déposante, que « ...le mot LOVE [du signe contesté] apporte une très forte charge émotionnelle et tout un univers liés aux sentiments, à l'amour (...) dimensions affectives que l'on ne retrouve absolument pas dans le mot CABARET seul », il n'en demeure pas moins que les signes en cause renvoient tous deux à la même notion de « cabaret », l'amour ne venant que renforcer et mettre en exergue cette évocation, tel que précédemment relevé ;

**Qu'ainsi**, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les marques en cause ; qu'en particulier le signe contesté est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

**CONSIDERANT** ainsi, que le signe contesté LOVE CABARET constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée CABARET.

**Que** ne saurait être retenu l'argument de la déposante selon lequel la marque antérieure telle qu'exploitée « ...met surtout en avant sa marque globale « Lange & Söhne » à laquelle elle associe la mention de CABARET » ; qu'en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s'effectue en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

**CONSIDERANT** ainsi, qu'en raison de la similarité des produits en cause de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public.

**CONSIDERANT** en conséquence, que le signe verbal contesté LOVE CABARET ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CABARET.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article 1** : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *joaillerie ; coffrets à bijoux* ».

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

**Jean-Loup JAUMARD, Juriste**

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

**■■■■■ M  
Chef de Groupe**

10 février 2014

**DECISION**  
**STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

\*\*\*\*

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

**Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;**

**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 et R. 718-2 à R. 718-4 ;**

**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, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.**

**I.- FAITS ET PROCEDURE**

**██████████, agissant pour le compte de la société BLACK WATCH CONCEPT en cours de formation, et la société W.G. BUSINESS (société à responsabilité limitée), ont déposé, le 24 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 093 282 portant sur le signe complexe BWC BLACK WATCH CONCEPT.**

**Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; objets d'art en métaux communs. Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ;**

*médailles ; brochures ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ».*

Le 1<sup>er</sup> août 2014, [REDACTED] L M a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire **BLACK CONCEPT**, déposée le 3 janvier 2013 et enregistrée sous le n° 11464931.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « *Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets pour montres, verres à horloges, ressorts pour horloges, étuis pour articles d'horlogerie, montres, boîtiers de montres, étuis pour montres [présentation], horloges murales* ».

L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 29 août 2014 aux codéposants, et ces derniers ont présenté des observations en réponse.

En date du 29 décembre 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Les codéposants ont contesté le bien-fondé de ce projet et leurs observations ont été transmises à l'opposant par l'Institut, en application du principe du contradictoire.

## **II.- ARGUMENTS DES PARTIES**

### **A.- L'OPPOSANT**

#### **Sur la comparaison des produits**

Dans l'acte d'opposition, l'opposant invoque l'identité et/ou la similarité des produits de la demande d'enregistrement et de certains de ceux de la marque antérieure.

#### **Sur la comparaison des signes**

L'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

### **B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT**

Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les codéposants soulèvent l'irrecevabilité de l'opposition au motif que celle-ci aurait été formée hors délai.

Ils contestent par ailleurs la comparaison de certains des produits en cause, ainsi que celle des signes.

Suite au projet de décision, les codéposants réitèrent leurs observations présentées en réponse à l'opposition.

Ils contestent par ailleurs le projet de décision sur la comparaison de certains des produits en cause, arguant de ce que les conditions concrètes dans lesquelles les marques sont exploitées excluent toute identité ou similarité entre leurs produits.

Ils reprochent également à l'Institut d'avoir reconnu l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause. Ils insistent à cet égard sur l'importance du terme WATCH dans le signe contesté du fait de sa présentation et de son caractère distinctif. Ils invoquent à nouveau l'impression de luxe et de prestige dégagée selon eux par le signe contesté, qui le distinguerait de la marque antérieure, et invoquent au soutien de leur argument les conditions d'usage des deux signes notamment au vu de leurs sites Internet.

### III.- DECISION

#### A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

**CONSIDERANT** qu'aux termes des articles L.712-3 et L.712-4 du code de la propriété intellectuelle, « ... opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle... » pendant la période de deux mois suivant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

Que l'article R 718-2 du même code précise que « *Lorsqu'un délai est exprimé en mois... ce délai expire le jour du dernier mois... qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai...* ».

**CONSIDERANT** qu'en l'espèce, la demande d'enregistrement contestée a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 14/24 NL du 13 juin 2014, de sorte qu'en application des dispositions légales et réglementaires susvisées, une opposition pouvait être formée à son encontre jusqu'au 13 août 2014 inclus ;

Que l'opposition ayant été reçue à l'Institut le 1<sup>er</sup> août 2014, celle-ci a bien été formée dans le délai imparti, contrairement aux assertions des codéposants.

**CONSIDERANT** en conséquence, que l'opposition est recevable.

#### B.- AU FOND

##### Sur la comparaison des produits

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée désigne les produits suivants : « *Métaux communs et leurs alliages ; objets d'art en métaux communs. Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clés de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; brochures ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles » ;*

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets pour montres, goussets, verres à horloges, ressorts pour horloges, étuis pour articles d'horlogerie, montres, boîtiers de montres, étuis pour montres [présentation], horloges murales* ».

**CONSIDERANT** que les articles d' « *horlogerie et instruments chronométriques ; boîtiers, bracelets, ressorts ou verres de montre* » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques

et, pour d'autres, manifestement similaires aux produits de la marque antérieure invoqués par l'opposant, ce qui n'est pas contesté par les codéposants ;

Que les « étuis pour l'horlogerie » de la demande d'enregistrement se retrouvent dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, à savoir « étuis pour articles d'horlogerie », de sorte qu'il s'agit de produits identiques, ce qui ne saurait être sérieusement contesté par les codéposants ;

Que les « écrins pour l'horlogerie » de la demande d'enregistrement apparaissent quant à eux manifestement similaires aux « étuis pour articles d'horlogerie » de la marque antérieure, ces produits relevant de la même catégorie, à savoir celle des articles contenant pour articles d'horlogerie ;

Que les « objets d'art en métaux communs. Joaillerie ; bijouterie ; objets d'art en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; médailles » de la demande d'enregistrement désignent un ensemble de petits objets précieux par leur travail ou leur matière et comprennent une finalité ornementale et de parure ;

Que les « montres » de la marque antérieure consistent quant à elles en des instruments d'horlogerie qui au-delà de leurs nature et fonction techniques possèdent également une destination ornementale et de parure de la personne, et peuvent être également composés de matières précieuses et/ou de métaux communs ;

Qu'il convient à cet égard de relever que les « objets d'art en métaux communs ; objets d'art en métaux précieux » de la demande d'enregistrement comprennent notamment des « montres » dans la mesure où celles-ci peuvent être élaborées dans les mêmes matières et présenter une valeur artistique ;

Que les produits précités de la demande et de la marque antérieure invoquée, même s'ils nécessitent des compétences distinctes, peuvent néanmoins être fabriqués par les mêmes artisans horlogers-bijoutiers maîtrisant l'ensemble de ces savoir-faire, et sont en outre susceptibles d'être commercialisés dans les mêmes boutiques d'horlogerie-bijouterie ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ;

Que comme le fait valoir l'opposant, les « coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les « étuis pour montres [présentation] » de la marque antérieure désignent pareillement des articles contenant destinés à accueillir pour les protéger et les présenter des objets précieux similaires tels que des bijoux, parures et/ou montres ; que ces produits présentent donc des nature, fonction et destination très proches, contrairement à ce que soutiennent les codéposants ;

Que ces produits sont par ailleurs susceptibles d'être commercialisés dans des points de vente communs, à savoir les bijouteries-horlogeries, ainsi que les magasins d'antiquités spécialisés dans les articles d'horlogerie et de bijouterie ;

Qu'il importe peu que les « coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux » puissent revêtir des formes et dimensions plus variées que les « étuis pour montres [présentation] », cette considération n'étant nullement de nature à écarter le risque de confusion sur leur origine compte tenu des caractéristiques communes qu'ils présentent par ailleurs, précédemment relevées ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ;

Que les « chaînes de montre » de la demande d'enregistrement apparaissent quant à elles manifestement complémentaires aux « montres » de la marque antérieure, invoquées par la société opposante, les premières étant spécifiquement destinées aux secondes ;

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

Que les codéposants ne sauraient contester cette similarité au motif que « si l'opposant avait souhaité que les chaînes de montres constituent une classe de produits visés par la marque » antérieure « il lui appartenait d'en faire la démarche » ;

Qu'il convient à cet égard de rappeler que la protection conférée à une marque s'étend non seulement aux produits revendiqués à l'identique, mais également aux produits identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits qu'elle revendique, ainsi qu'aux produits et services similaires du fait de caractéristiques communes ou par complémentarité ;

Que de même, ne saurait prospérer l'argument des codéposants selon lequel les produits précités de la demande d'enregistrement désignés en classe 14 relèveraient du monde du luxe contrairement à ceux invoqués de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, contrairement à ce que considèrent les codéposants, nombre d'articles d'horlogerie tels que ceux revendiqués par la marque antérieure consistent en des objets de luxe et de prestige au même titre que les articles de bijouterie-joaillerie, et empruntent des réseaux de distribution communs ou similaires ;

Qu'est par ailleurs inopérante l'argumentation développée par les codéposants suite au projet de décision relative aux produits réellement commercialisés sous les marques en cause, aux marchés spécifiques et gammes de prix distincts dont ils relèvent, ces circonstances étant extérieures à la procédure d'opposition ;

Qu'il convient à cet égard de rappeler que les caractéristiques propres aux produits à comparer dans la procédure d'opposition, y compris leurs nature, circuits de fabrication et de distribution, se déterminent *in abstracto* au vu de leurs libellés tels que déposés, et non pas au regard de leurs spécificités réelles ni de leurs conditions concrètes de commercialisation.

**CONSIDERANT** en revanche, que les « Métaux communs et leurs alliages » de la demande d'enregistrement, qui désignent des matières brutes destinées à de multiples applications autres que la fabrication d'articles d'horlogerie, ne constituent pas, contrairement aux assertions de l'opposant, une catégorie générale incluant les « montres » de la marque antérieure ;

Que les « Métaux communs et leurs alliages », pas plus que les « métaux précieux et leurs alliages » et les « pierres précieuses » désignés dans la demande d'enregistrement, ne sauraient par ailleurs être considérés comme complémentaires aux « montres » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas spécifiquement destinés à l'élaboration des secondes, lesquelles peuvent être réalisées dans d'autres matières (matières plastiques) ;

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

**CONSIDERANT** que les « statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent d'articles ornementaux précieux destinés uniquement à la décoration, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « horloges murales » de la marque antérieure invoquée, ces dernières consistant pour l'essentiel en des objets utilitaires et non précieux ;

Qu'à cet égard, s'il existe quelques « horloges murales » qui consistent en des objets d'arts en métaux précieux, tel n'est pas le cas de la plupart d'entre elles qui sont le plus souvent élaborées dans des matières communes et dont le design ne saurait se confondre avec finalité ornementale et la valeur artistique des « statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux » ;

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

**CONSIDERANT** que les « brochures » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les articles d' « Horlogerie ; montres, horloges murales » de la marque antérieure, les

premières, susceptibles de concerner les sujets et objets les plus divers, n'ayant pas nécessairement pour objet les secondes ;

Que le fait que certains joailliers – horlogers fassent éditer des brochures concernant leurs produits ne saurait constituer un critère suffisant pour caractériser une interdépendance entre ces produits ; qu'en décider autrement reviendrait à assimiler aux « brochures » une infinité de produits et services dans tous les domaines de la vie économique ;

Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient l'opposant.

**CONSIDERANT** enfin, que les « objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles » de la demande d'enregistrement, qui désignent des produits relevant des arts graphiques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les articles d' « Horlogerie ; montres, horloges murales » de la marque antérieure ;

Que s'il est vrai que les produits de la marque antérieure sont susceptibles de présenter également une valeur artistique, ceux-ci relèvent alors du domaine des arts appliqués et demeurent dotés d'une fonction principalement utilitaire, contrairement aux gravures, lithographies et peintures désignés par la demande d'enregistrement dont la finalité est purement ornementale ;

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

**CONSIDERANT** en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

#### Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BWC BLACK WATCH CONCEPT, ci-dessous reproduit :



Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BLACK CONCEPT, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires

**CONSIDERANT** que l'opposant 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 notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

**CONSIDERANT** qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte quatre éléments verbaux présentés sur trois lignes et accompagnés d'éléments graphiques et figuratifs, alors que la marque antérieure consiste en deux termes figurant sur la même ligne ;

**Que** les signes ont néanmoins en commun la combinaison des termes BLACK et CONCEPT, placés respectivement en début et fin de signes ;

**Que** si le signe contesté comporte par ailleurs d'autres éléments verbaux (WATCH et BWC) ainsi que des éléments graphiques et figuratifs, ceux-ci ne permettent pas d'écarter tout risque de confusion entre les marques ;

**Qu'en** effet, les termes BLACK CONCEPT, constitutifs de la marque antérieure, représentent proportionnellement la majeure partie des éléments verbaux du signe contesté, comptant au total 12 lettres (sur les 20 lettres présentes dans le signe) ;

**Qu'en** outre, le terme anglais WATCH qui vient s'intercaler entre eux dans le signe contesté, signifiant « montre » et connu comme tel du public français, sera immédiatement compris comme une simple indication des produits que la marque est destinée à désigner (ou de leur objet), de sorte que ce terme ne sera pas retenu en tant qu'élément distinctif de la marque ;

**Que** ne saurait prospérer l'argument des codéposants selon lequel le fait que WATCH soit un mot étranger et qu'il soit associé avec d'autres éléments verbaux, graphiques et figuratifs, aurait pour effet de conférer à ce terme un caractère distinctif ;

**Qu'en** effet, conformément à la jurisprudence actuellement en vigueur, l'appréciation du caractère distinctif d'un terme étranger figurant dans une marque française s'effectue en prenant en considération la compréhension et la perception de ce terme, au jour où il convient de statuer, par le consommateur français des produits concernés, lequel en l'espèce connaît manifestement le sens du terme « watch » ;

**Que** s'il est vrai, comme le relèvent les codéposants, que ce terme WATCH est mis en valeur visuellement par sa présentation dans le signe (sur la deuxième ligne et en caractères gras), il n'en demeure pas moins dépourvu de caractère distinctif aux yeux du consommateur des produits concernés de sorte qu'il n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes ;

**Que** le sigle BWC présent par ailleurs dans le signe contesté, qui ne fait que reprendre les initiales de ses termes (BLACK WATCH CONCEPT), n'apporte quant à lui pas de différence déterminante entre les signes ;

**Qu'à** cet égard, rien ne permet de considérer que le public retienne ce sigle pour désigner à lui seul la marque, contrairement à ce qu'affirment les codéposants ;

**Qu'il** apparaît au contraire que ce sigle ne sera peut-être pas mémorisé ni prononcé, dès lors qu'en dépit de sa nature verbale et de sa position en première ligne, il n'apparaît pas visuellement mis en valeur dans le signe (lettres fines et resserrées, entourées d'un cercle peu perceptible, ce qui confère à ce logo une dimension d'autant plus réduite et un aspect relativement discret) et qu'il n'apporte pas de contenu sémantique supplémentaire par rapport aux éléments verbaux qui le suivent ;

**Qu'en**fin, les éléments graphiques et figuratifs présents dans le signe contesté (fond noir, présentation et agencement des éléments verbaux, cercle grisé) sont imperceptibles phonétiquement et n'altèrent nullement la lisibilité des éléments verbaux BLACK et CONCEPT ;

**Qu'ainsi**, compte tenu tant des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion sur leur origine, un consommateur connaissant la marque d'articles d'horlogerie BLACK CONCEPT étant susceptible de croire que le signe contesté BWC BLACK WATCH CONCEPT en constitue une déclinaison ;

**Qu'à** cet égard, les différences d'ensemble relevées par les codéposants sur les plans visuel, phonétique et intellectuel ne sont pas de nature à écarter ce risque d'association dès lors qu'elles résultent d'éléments accessoires qui n'ont pas pour effet de modifier suffisamment l'impression d'ensemble laissée par les deux signes, ceux-ci restant dominés par les éléments BLACK et CONCEPT ;

**Que** ne saurait du reste être retenu l'argument des codéposants relatif à la prétendue impression de luxe et de prestige laissée par le signe contesté qui ne se retrouverait pas dans la marque antérieure, (compte tenu également des produits en cause), une telle perception n'apparaissant nullement avérée ;

**Qu'il** ne peut à cet égard être tenu compte des conditions concrètes d'exploitation des marques en cause, notamment sur Internet, dont se prévalent les codéposants dans leurs dernières observations, ces circonstances de fait étant extérieures à la procédure d'opposition.

**CONSIDERANT** ainsi, que le signe complexe contesté BWC BLACK WATCH CONCEPT constitue l'imitation de la marque antérieure verbale BLACK CONCEPT ;

**Qu'en** raison de l'identité et/ou de la similarité de certains 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 de ces marques pour le consommateur au regard desdits produits.

**CONSIDERANT** en conséquence, que le signe complexe contesté BWC BLACK WATCH CONCEPT ne peut pas être adopté comme marque pour les produits identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque communautaire verbale BLACK CONCEPT.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article 1<sup>er</sup>** : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants :  
*« objets d'art en métaux communs. Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clés de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ».*

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

**Nathalie GAUTHIER, Juriste**

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

**Isabelle M  
Chef de groupe**

**DECISION**  
**STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

\*\*\*\*

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. 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 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 modifiée 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 CAROLINARITZ (société à responsabilité limitée) a déposé, le 30 mars 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 169 187 portant sur le signe complexe RC CAROLINARITZ PARIS.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « *Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, produits cosmétiques, savons, savons de toilette, lotions, sels, huiles et gels (non à usage médical) pour le bain, la barbe et la toilette, huiles essentielles, poudre pour le maquillage, fards, laque pour les ongles, rouge à lèvres, talc pour la toilette, lotions capillaires (non à usage médical), laques pour les cheveux, shampoings, dentifrices ; Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces matières ou en plaqué ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; strass ; anneaux (bijouterie), parures d'argent, bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie) ; horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin, montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres ; coffrets à bijoux en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles, médaillons (bijouterie), ornements de chapeaux en métaux précieux ; statuettes en métaux précieux ; Cuir et imitations du cuir ; sacs, à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousse de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, porte-documents, garniture de cuir pour meubles, porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte-monnaie ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers pour animaux, laines, couvertures en peaux (fourrures) ; Tissus ; couvertures de lit et de table, plaids, tissus d'ameublement, linge de bain (à l'exception de l'habillement), serviettes de toilette (en matières textiles), gants de toilette, linge de table en matières textiles, nappes (non en papier), serviettes de tables en matières textiles, draps, linge de maison, housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes, mouchoirs de poche (en matières textiles), revêtements de meubles en matières textiles ; Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y compris les vêtements pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes,*

*chasubles, chemises, T-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; pantoufles ».*

Le 24 juin 2015, la société THE RITZ HOTEL LIMITED (société organisée selon les lois du Royaume-Uni) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale française R PARIS, renouvelée par déclaration du 17 juin 2011 sous le numéro 01 3 128 241.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « *Produit de soin personnel (cosmétiques), savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits pour le bain ; bougies parfumées. Bougies (éclairage) , chandelles. Coutellerie, fourchettes et cuillers ; couteaux de table, couteaux à dessert, couteaux à poisson, couteau à beurre, couteaux à fromage, couteaux à pain ; fourchettes de table ; fourchettes à poisson, fourchettes à gâteau, fourchettes à dessert ; fourchette à servir ; cuillères de table, cuillères à café, cuillère à moka ; cuillères à servir ; louches ; pelles à tarte ; couverts à poisson ; services à salade (couverts) ; pinces à sucre ; ciseaux à raisins ; pinces à crabes ; casse-noix. Métaux précieux et leurs alliages ; horlogerie et instruments chronométriques en particulier montres ; porte-clés de fantaisie. Imprimés, papier, carton ; produits de l'imprimerie agendas ; cartes de visite ; publications, magazines, revues, journaux, périodiques, catalogues ; albums ; photographies ; papier à lettre ; enveloppes ; stylos ; sous-mains ; cartes postales ; cartes à jouer ; jeux de cartes. Cuirs et imitations du cuir ; en particulier sacs à main, sacs de voyages ; trousse de toilette ; trousse à maquillage ; parapluies. Cristallerie en particulier verres, verres à eau, verres à vin rouge, verres à vin blanc, flûtes à champagne, verres à vermouth, verres à whisky, verres à jus de fruits ; porcelaines à savoir : cafetières, théières ; crémiers, sucriers, tasses à café et soucoupes à café, tasses à thé et soucoupes à thé ; coquetiers ; rapiers, plats ovales ; plats à tartes ; saucières ; soupnières ; assiettes à dessert ; assiettes creuses ; assiettes plates : assiettes de présentation ; beurriers ; plats ronds ; plats ronds creux ; bonbonnières ; coupelles ; tire-bouchons. Linge de bain, serviettes et draps de bain ; serviettes de toilette, gants de toilette ; linge de table, en particulier nappes, serviettes et chemins de table ; essuie-mains en matières textiles. Vêtements pour hommes, pour femmes et enfants ; vêtements de sport ; tee-shirts ; sweat-shirts ; polos ; linge de nuit ; pyjamas ; chemises de nuit ; robes de chambre ; lingerie en soie ; carrés de soie (foulards) ; vêtements pour la cuisine ; tabliers (vêtements) ; maniques ; chapellerie, en particulier casquettes. Jeux, jouets, ours en peluche ; vêtements pour ours en peluche. Cendriers ; cendriers à cigares et à cigarettes non en métaux précieux.».*

Le 25 juin 2015, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à l'enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement et assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 juillet 2015. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Dans le délai imparti, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire, et a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 20 août 2015, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.

Le 4 novembre 2015, l'Institut a transmis aux parties un projet de décision statuant sur l'opposition. Dans le délai qui leur était imparti, la société opposante et la société déposante ont présenté des observations aux fins de contester ce projet et une audition a été accordée suite à la demande de la société déposante.

## II. ARGUMENTS DES PARTIES

### A. LA SOCIETE OPPOSANTE

#### Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, la société THE RITZ HOTEL LIMITED fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société THE RITZ HOTEL LIMITED conteste la comparaison des produits en établissant de nouveaux liens pour certains d'entre eux.

#### Sur la comparaison des signes

La société THE RITZ HOTEL LIMITED invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société THE RITZ HOTEL LIMITED répond aux arguments de la société CAROLINARITZ.

### B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CAROLINARITZ conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits que sur celle des signes. Elle fait également valoir l'irrecevabilité de l'opposition aux motifs que la société THE RITZ HOTEL LIMITED n'aurait pas « *clairement identifié* » les produits visés par l'opposition.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société CAROLINARITZ conteste uniquement la comparaison des signes.

## II. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

**CONSIDERANT** que l'article R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle précise que « *l'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Elle précise : 2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition* » ;

**Qu'à cet égard**, selon l'article R.712-15 dudit Code, « *est déclarée irrecevable toute opposition (...)soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26* » ;

**CONSIDERANT** que la société déposante fait valoir que la présente opposition serait irrecevable aux motifs que « *les produits visés par l'opposition ne sont pas clairement identifiés par la société THE RITZ HOTEL LIMITED* » ;

**Qu'en l'occurrence**, dans la rubrique « *exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services* », la société opposante a coché la case « *l'opposition est formée (...) pour une partie seulement* », en précisant qu'il « *s'agit de produits et services identiques (...) similaires* » ;

**Qu'en outre**, elle a indiqué que « *opposition est formée pour les produits des classes 3, 14, 18, 24 et 25* » ;

**Que** si ces indications sont sommaires, elles permettent néanmoins de déterminer les produits visés par l'opposition, à savoir ceux des classes 3, 14, 18, 24 et 25.

**CONSIDERANT** par conséquent, que l'opposition, présentée selon les conditions prescrites, est recevable.

### III. DECISION

#### Sur la comparaison des produits

**CONSIDERANT** que, suite à la proposition de régularisation acceptée par le titulaire de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « *Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, produits cosmétiques, savons, savons de toilette, lotions, sels, huiles et gels (non à usage médical) pour le bain, la barbe et la toilette, huiles essentielles, poudre pour le maquillage, fards, laque pour les ongles, rouge à lèvres, talc pour la toilette, lotions capillaires (non à usage médical), laques pour les cheveux, shampoings, dentifrices ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces matières ou en plaqué ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; strass ; anneaux (bijouterie), parures d'argent, bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie) ; horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin, montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres ; coffrets à bijoux en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles, médaillons (bijouterie), ornements de chapeaux en métaux précieux ; statuettes en métaux précieux ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Cuir et imitations du cuir ; sacs, à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousse de voyage (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, bourses, porte-documents, garniture de cuir pour meubles, porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte-monnaie ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers pour animaux, laisses, couvertures en peaux (fourrures) ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Tissus ; couvertures de lit et de table, plaids, tissus d'ameublement, linge de bain (à l'exception de l'habillement), serviettes de toilette (en matières textiles), gants de toilette, linge de table en matières textiles, nappes (non en papier), serviettes de tables en matières textiles, draps, linge de maison, housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes, mouchoirs de poche (en matières textiles), revêtements de meubles en matières textiles ; Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y compris les vêtements pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, T-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; pantoufles ».*

**Que** la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « *Produit de soin personnel (cosmétiques), savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits pour le bain ; bougies parfumées. Bougies (éclairage), chandelles. Coutellerie, fourchettes et cuillers ; couteaux de table, couteaux à dessert, couteaux à poisson, couteau à beurre, couteaux à fromage, couteaux à pain ; fourchettes de table ; fourchettes à poisson, fourchettes à gâteau, fourchettes à dessert ; fourchette à servir ; cuillères de table, cuillères à café, cuillère à moka ; cuillères à servir ; louches ; pelles à tarte ; couverts à poisson ; services à salade (couverts) ; pincés à sucre ; ciseaux à raisins ; pincés à crabes ; casse-noix. Métaux précieux et leurs alliages ; horlogerie et instruments chronométriques en particulier montres ; porte-clés de fantaisie. Imprimés, papier, carton ; produits de l'imprimerie agendas ; cartes de visite ; publications, magazines, revues, journaux, périodiques, catalogues ; albums ; photographies ; papier à lettre ; enveloppes ; stylos ; sous-mains ; cartes postales ; cartes à jouer ; jeux de cartes. Cuirs et imitations du cuir ; en particulier sacs à main, sacs de voyages ; trousse de toilette ; trousse à maquillage ; parapluies. Cristallerie en particulier verres, verres à eau, verres à vin rouge, verres à vin blanc, flûtes à champagne, verres à vermouth, verres à whisky, verres à jus de fruits ; porcelaines à savoir : cafetières, théières ; crémiers, sucriers, tasses à café et soucoupes à café, tasses à thé et soucoupes à thé ; coquetiers ; ravers, plats ovales ; plats à tartes ; saucières ; soupières ; assiettes à dessert ; assiettes creuses ; assiettes plates : assiettes de présentation ; beurriers ; plats ronds ; plats*

ronds creux ; bonbonnières ; coupelles ; tire-bouchons. Linge de bain, serviettes et draps de bain ; serviettes de toilette, gants de toilette ; linge de table, en particulier nappes, serviettes et chemins de table ; essuie-mains en matières textiles. Vêtements pour hommes, pour femmes et enfants ; vêtements de sport ; tee-shirts ; sweat-shirts ; polos ; linge de nuit ; pyjamas ; chemises de nuit ; robes de chambre ; lingerie en soie ; carrés de soie (foulards) ; vêtements pour la cuisine ; tabliers (vêtements) ; maniques ; chapellerie, en particulier casquettes. Jeux, jouets, ours en peluche ; vêtements pour ours en peluche. Cendriers ; cendriers à cigares et à cigarettes non en métaux précieux ».

**CONSIDERANT** que, suite aux nouveaux liens établis par la société opposante dans ses observations contestant le projet de décision, les « joaillerie, bijouterie ; anneaux (bijouterie), parures d'argent, bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie) ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clés de fantaisie ; épingle de cravates ; boutons de manchettes ; médailles ; médaillons (bijouterie) ; ornements de chapeaux en métaux précieux ; statuettes en métaux précieux ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; sacs, à savoir sacs à dos, sacs d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousse de voyage (maroquinerie) ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; bourses, porte-documents, , porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte-monnaie ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; couvertures de lit et de table, plaids, draps, linge de maison, housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; revêtements de meubles en matières textiles ; coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, T-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; pantoufles » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

**CONSIDERANT** que les « Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, produits cosmétiques, savons, savons de toilette, lotions, sels, huiles et gels (non à usage médical) pour le bain, la barbe et la toilette, huiles essentielles, poudre pour le maquillage, fards, laque pour les ongles, rouge à lèvres, talc pour la toilette, lotions capillaires (non à usage médical), laques pour les cheveux, shampooings, dentifrices ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent aux catégories générales des « produit de soin personnel (cosmétiques), savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits pour le bain » de la marque antérieure ;

**Que**, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits sont susceptibles d'être proposés par les mêmes distributeurs, à savoir des parfumeries ;

**Qu'il s'agit donc de produits identiques ;**

**Qu'est** extérieure à la présente procédure l'argumentation de la société déposante faisant valoir que « les produits visés par la classe 3 et commercialisés par la société THE RITZ HOTEL LIMITED le sont exclusivement au sein des hôtels R et sur le site internet », dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits s'effectue uniquement au regard des produits désignés au libellé de chacun des signes, indépendamment des conditions d'exploitations réelles ou supposées.

**CONSIDERANT** que les « métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces matières ou en plaqué ; horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin, montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent aux catégories générales des « métaux précieux et leurs alliages ; horlogerie et instruments chronométriques en particulier montres » de la marque antérieure ;

**Que** ces produits sont donc identiques ;

Qu'est extérieure à la présente procédure l'argumentation de la société déposante faisant valoir que « *les seuls produits de la classe 14 identiques (...) sont des produits d'horlogerie que l'on trouve exclusivement sur le site internet de la boutique en ligne de l'hôtel R* », dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits s'effectue uniquement au regard des produits désignés au libellé de chacun des signes, indépendamment des conditions d'exploitations réelles ou supposées.

**CONSIDERANT** que les « *cuir et imitations du cuir ; sacs à main, sacs de voyage ; parapluies ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; serviettes de toilettes (en matières textiles), gants de toilette, linge de table en matières textiles, nappes (non en papier), serviettes de tables en matières textiles ; vêtements pour hommes, femmes et enfants, y compris les vêtements pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes ; tabliers (vêtements) ; pyjamas* » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent dans des termes identiques ou très proches dans la marque antérieure invoquée, à savoir les « *cuirs et imitations du cuir ; en particulier sacs à mains ; sacs de voyages ; parapluies ; linge de bain ; serviettes de toilette, gants de toilette ; linge de table, en particulier nappes, serviettes de tables ; vêtements pour hommes, pour femmes et enfants ; vêtements de sport ; pyjamas ; tabliers (vêtements) ; chapellerie, en particulier casquettes* » ;

Qu'il s'agit donc de produits identiques.

**CONSIDERANT** en revanche, que les « *pierres précieuses ; strass ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France* » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « *horlogerie et instruments chronométriques en particulier montres* » de la marque antérieure ;

Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle, ni n'empruntent généralement les mêmes circuits de distribution ;

Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les « *montres* » de la marque antérieure invoquée puissent être fabriquées avec « *des pierres précieuses* » ; qu'en effet les produits de la demande d'enregistrement contestée ne servent pas exclusivement à la fabrication des « *montres* » de la marque antérieure invoquée, lesquelles ne sont pas obligatoirement composées des premiers ;

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

**CONSIDERANT** que les « *garniture de cuir pour meubles ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers pour animaux, laisses, couvertures en peaux (fourrures) ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France* » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « *sacs à main, sacs de voyages, trousse de toilette, trousse à maquillage* » de la marque antérieure ;

Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à une même clientèle, ni n'empruntent les mêmes circuits de distribution ;

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

**CONSIDERANT** que les « *tissus ; tissus d'ameublement* » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits intermédiaires, obtenus par l'assemblage de fils entrelacés issus de l'industrie textile, destinés à être transformés avant d'être offerts à la vente ou utilisés sous la forme de produits manufacturés de nature et de fonction diverses utilisés dans de nombreuses industries, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « *linge de bain ; serviettes et draps de bain ; serviettes de toilette ; gants de toilette ; linge de table, en particulier nappes, serviettes et chemins de table ; essuie-mains en matières textiles* » de la marque antérieure, qui désignent divers articles de linge de maison ;

**Que** ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, ni ne sont proposés par les mêmes distributeurs (magasins de tissus ou de vêtements pour les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, magasins regroupant des produits pour la maison pour les produits invoqués de la marque antérieure) ;

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

**CONSIDERANT** par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

**CONSIDERANT** que ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante faisant valoir que les produits concernés sont « *commercialisés sous la marque RITZ PARIS n°3860127 déposée uniquement pour des produits de la classe 3 et non pas sous la marque qui fonde l'opposition* », dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits s'effectue uniquement au regard des produits désignés au libellé de chacun des signes en présence, indépendamment des autres droits de la société opposante ;

**Qu'en outre**, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels la « *société CAROLINARITZ (...) se concentre actuellement sur ses créations vestimentaires (et) n'a pas encore commercialisé de produits visés par la classe 3 et la classe 14* », dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits s'effectue uniquement au regard des produits tels que désignés au libellé de chacun des signes en présence, indépendamment des conditions réelles ou supposées desdits produits.

#### **Sur la comparaison des signes**

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe RC CAROLINARITZ PARIS, ci-dessous reproduit :



**Que** la marque antérieure porte sur le signe verbal RITZ PARIS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses.

**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 celles-ci, 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 constitué d'un sigle et de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure ne comporte que deux éléments verbaux ;

**Que** visuellement et phonétiquement, ces signes ont en commun la séquence R, ainsi que le terme PARIS, ce qui leur confère des physionomies et sonorités communes ;

**Que** contrairement à ce que soutient la société déposante, la différence de calligraphie entre les deux signes constitue une différence insignifiante, la séquence verbale R demeurant parfaitement reconnaissable ;

**Que** si ces signes diffèrent par la présence du sigle RC et de la séquence CAROLINA au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

**Qu'en** effet, la dénomination RITZ apparaît distinctive au regard des produits en cause ;

**Qu'au** sein du signe contesté, la séquence verbale R présente également un caractère dominant en tant que nom de famille en ce qu'elle permet à elle seule d'identifier une personne physique par l'appartenance à une famille, au contraire du prénom CAROLINA qui ne sert qu'à identifier un membre de cette famille ;

**Qu'à** cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, « *la présentation accolée* » des éléments CAROLINA et R ne saurait conduire le public à percevoir le signe contesté « *comme formant un tout* » dont « *l'élément R ne [pourrait] être détaché* » dès lors que le signe contesté apparaîtra naturellement comme l'association du prénom CAROLINA et du nom R, chacun étant aisément perceptible ;

**Qu'en** outre, le sigle RC n'est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la séquence verbal R, en ce qu'il sera perçu comme reprenant les initiales des éléments CAROLINA et R ;

**Que**, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure, le terme PARIS, susceptible d'être perçu comme le lieu d'origine des produits en cause, apparaît faiblement distinctif et n'est pas de nature à altérer le caractère essentiel de la séquence R ;

**Qu'ainsi**, au sein de la marque antérieure, le terme R présente également un caractère dominant ;

**Que** dès lors, malgré les différences visuelles et phonétiques relevées, il en résulte un risque d'association des deux marques dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire qu'elles émanent du même titulaire ou d'entreprises partenaires.

**CONSIDERANT** que le signe contesté RC CAROLINARITZ PARIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure RITZ PARIS.

**CONSIDERANT** qu'est inopérant l'argument de la société déposante faisant valoir que « *la société CAROLINARITZ jouit depuis sa création au mois d'août 2014 d'une véritable notoriété dans le domaine de la mode* » ;

**Qu'en** effet, les pièces fournies ne permettent pas de démontrer une telle notoriété, et, à supposer même que le signe contesté bénéficie d'une certaine connaissance, celle-ci ne saurait écarter tout risque d'association avec la marque antérieure, les consommateurs étant susceptibles de rattacher les deux signes au même nom de famille R.

**CONSIDERANT** qu'est inopérant l'argument de la société déposante, présenté lors de l'audition, selon lequel la notoriété de la marque antérieure ne concernerait pas les produits en cause ; qu'en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion, elle n'est nullement nécessaire à l'existence d'un tel risque.

**CONSIDERANT** qu'est inopérante l'argumentation de la société déposante, présentée dans ses observations faisant suite au projet de décision et lors de l'audition, selon laquelle elle serait titulaire d'une marque comportant l'élément verbal CAROLINARITZ contre laquelle la société opposante ne se serait pas opposée ; qu'en effet, outre que l'autre marque dont se prévaut la société déposante est extérieure à la présente procédure, la société opposante est seule juge de l'opportunité des procédures qu'elle entend engager pour la défense de ses droits antérieurs ;

**Qu'en outre, ne saurait être pris en considération l'argument de la société déposante faisant valoir la coexistence de la marque antérieure avec « le Groupe Carlton Ritz qui lui est l'un de ses grands concurrents » ; qu'en effet, outre que la société déposante n'est pas fondée à opposer des marques sur lesquelles elle ne dispose d'aucun droit, rien ne permet d'affirmer que ces marques coexistent paisiblement.**

**CONSIDERANT** enfin que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante portant sur des décisions d'oppositions précédemment rendues par l'Institut, dès lors qu'elles l'ont été dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce.

**CONSIDERANT** en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains 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 de ces marques pour le public visé par les services concernés ;

**Qu'ainsi, le signe complexe contesté RC CAROLINARITZ PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale française R PARIS.**

## PAR CES MOTIFS

## DECIDE

**Article 1<sup>er</sup>** : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, produits cosmétiques, savons, savons de toilette, lotions, sels, huiles et gels (non à usage médical) pour le bain, la barbe et la toilette, huiles essentielles, poudre pour le maquillage, fards, laque pour les ongles, rouge à lèvres, talc pour la toilette, lotions capillaires (non à usage médical), laques pour les cheveux, shampooings, dentifrices ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces matières ou en plaqué ; joaillerie, bijouterie ; anneaux (bijouterie), parures d'argent, bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie) ; horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin, montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clés de fantaisie ; épingles de cravates ; boutons de manchettes ; médailles, médaillons (bijouterie) ; ornements de chapeaux en métaux précieux ; statuettes en métaux précieux ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Cuir et imitations du cuir ; sacs, à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage), malles et valises, trousse de voyage (maroquinerie) ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; bourses, porte-documents, porte-cartes (portefeuille), étuis pour clés (maroquinerie), coffrets pour articles de toilette, mallettes, porte-monnaie ; parapluies ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; couvertures de lit et de table, plaids ; linge de bain (à l'exception de l'habillement), serviettes de toilette (en matières textiles), gants de toilette, linge de table en matières textiles, nappes (non en papier), serviettes de tables en matières textiles, draps, linge de maison, housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; revêtements de meubles en matières textiles ; Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y compris les vêtements pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée), chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement), bérets, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chasubles, chemises, T-shirt, pull-overs, vêtements en tricot et en jersey, vêtements imperméables, vêtements en cuir, maillots de bain, peignoirs de bain, cravates, écharpes, foulards, châles, chaussettes, ceintures, sous-vêtements (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), blouses, bretelles, caleçons, caleçons de bain, jersey (vêtements), mitaines, pyjamas, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; pantoufles ».*

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

**Pénélope COUTURE, Juriste**

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

**Marie R D  
Chef du service des oppositions**

**DECISION**  
**STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

\*\*\*\*

**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. 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 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**

**████████████████████ a déposé le 24 décembre 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 510 802 portant sur le signe verbal PORCELAINES DE VULCAIN.**

**Le 15 mars 2019, la société MANUFACTURE DES MONTRES VULCAIN (Société anonyme de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale VULCAIN déposée le 1<sup>er</sup> novembre 2001, enregistrée sous le n°769 708, désignant l'Union européenne et régulièrement renouvelée.**

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

#### **Sur la comparaison des produits et services**

Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.

#### **Sur la comparaison des signes**

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

L'opposition a été notifiée à la déposante le 22 mars 2019 sous le n°2019-1177. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 5 juin 2019.

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 et services**

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « *joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; éducation ; formation* ».

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « *montres et parties de montres ; tous autres objets servant à indiquer l'heure, et parties des dits objets* ».

**CONSIDERANT** que les « *joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles* » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.

**CONSIDERANT** en revanche que les « *pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux* » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des minéraux auxquels leur rareté, leur éclat et leur dureté confèrent une grande valeur ainsi que des matières brutes ou mi-ouvrées destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d'instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique etc.) ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « *montres et parties de montres ; tous autres objets servant à indiquer l'heure et parties desdits objets* » de la marque antérieure qui s'entendent dans leur ensemble de petits boîtiers que l'on porte sur soi indiquant l'heure, ses parties constitutives et accessoires ainsi que d'autres dispositifs affichant l'heure :

Qu'ils ne s'adressent pas à la même clientèle, puisqu'ils répondent à des besoins différents, (matières premières destinés à de multiples applications et objets de décoration pour les premiers/objets destinés à indiquer l'heure pour les seconds), n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution ;

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

**CONSIDERANT** que les services d' « *éducation ; formation* » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « *montres et parties de montres; tous autres objets servant à indiquer l'heure, et parties des dits objets* », dès lors que les premiers n'ont pas exclusivement pour objet les seconds mais peuvent concerner des secteurs très variés ; qu'en outre, la fabrication des produits de la marque antérieure ne nécessite pas obligatoirement le recours aux services précités de la demande d'enregistrement contestée ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel « *il est courant qu'une entreprise qui fabrique des produits, fournisse autour de ses produits afin de communiquer au consommateur des informations sur la fabrication ou l'utilisation de ces derniers* », la société opposante ne démontrant pas le caractère général d'une telle pratique ;

Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

#### **Sur la comparaison des signes**

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PORCELAINES DE VULCAIN, présenté en lettres majuscules droites et noires ;

Que la marque antérieure porte sur le signe VULCAIN représenté ci-dessous :

**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 comporte deux éléments verbaux et la marque antérieure une seule dénomination et d'une présentation particulière ;

Que les signes ont en commun la dénomination VULCAIN, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle ;

Que les signes diffèrent par la présence des termes PORCELAINES DE dans le signe contesté et d'une présentation particulière de la marque antérieure ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser ces différences ;

Que le terme VULCAIN, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme PORCELAINES qui le précède, apparaît peu

distinctif au regard des produits et services visés, en ce qu'il en indique soit la composition, soit l'objet ; qu'en outre, le terme DE sera perçu comme une simple préposition ;

Que la présentation particulière de la marque antérieure ne présente qu'un caractère secondaire et n'altère nullement le caractère immédiatement perceptible de la dénomination VULCAIN qui sera le terme par lequel le consommateur prononcera la marque ;

Qu'ainsi, il résulte, tant des fortes ressemblances entre les deux marques prises dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné.

Qu'ainsi, le signe verbal contesté PORCELAINES DE VULCAIN constitue l'imitation de la marque antérieure VULCAIN.

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

Que le signe verbal contesté PORCELAINES DE VULCAIN ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure VULCAIN.

**PAR CES MOTIFS**

#### **DECIDE**

**Article 1 :** L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants :  
*« joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ».*

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

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

**Géraldine B  
Juriste**

# Van Cleef & Arpels

LA MAISON HAUTE JOAILLERIE JOAILLERIE MONTRES MARIAGE PARFUMS

Pièce N°2



## Montres

L'horlogerie fait partie du patrimoine de Van Cleef & Arpels depuis sa fondation. Savoir-faire joaillier et expertise horlogère s'unissent pour exprimer l'univers enchanteur de la Maison. Chaque montre raconte un moment de grâce, de chance ou de bonheur, inscrit dans le Temps Poétique®.

Parcourez nos créations horlogères

# CHAUMET

— L'art de la joaillerie depuis 1780 —

JOAILLERIE

HORLOGERIE

MARIAGE



HAUTE JOAILLERIE

NOTRE MAISON

MAGASIN



## Horlogerie

Depuis plus de deux cents ans, Chaumet met son excellence joaillière au service de garde-temps d'exception. S'appuyant sur le savoir-faire des meilleures manufactures horlogères suisses, la Maison connaît que la rigueur de la tradition helvétique au raffinement parisien dont elle a le secret.

Précises et précieuses, ses créations horlogères deviennent de véritables icônes.

# SWAROVSKI

Recherche

0

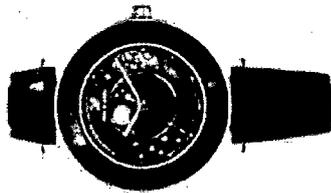
NOUVEAUTÉS BIJOUX MONTRES ACCESSOIRES DÉCORATIONS CADEAUX COLLECTION STYLE EDIT ADHÉSION

ÉDUCUELL MONTRES EN CRISTAL



↑ TRIER SELON

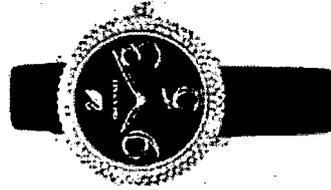
55%



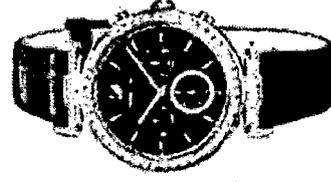
UNYEAU  
MONTRE OCTEA LUX MOON, BRACELET EN CUIR, BLEU  
NACÉ, ACIER INOXYDABLE  
2.000 EUR



MONTRE OCTEA LUX CHRONO, BRACELET EN CUIR, VERT, PVD  
DORÉ ROSE  
379.00 EUR



MONTRE CRYSTAL FROST, BRACELET EN CUIR, BLEU, PVD DORÉ  
ROSE  
279.00 EUR



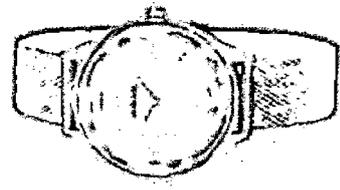
MONTRE ERA JOURNEY, BRACELET EN CUIR, ROUGE FO  
PVD DORÉ ROSE  
349.00 EUR



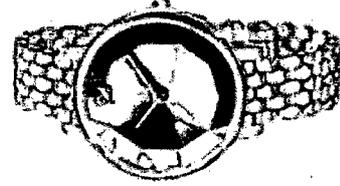
MONTRE CRYSTAL LUX CLAM, BRACELET EN CUIR NOIR, PVD



MONTRE CRYSTAL LUX AVE, BRACELET EN MÉTAL, CUIR FUMÉ



MONTRE OCTEA NOVA, BRACELET À MAILLE MILLANAISE, PVD



MONTRE CRYSTAL LUX AVE, BRACELET EN MÉTAL, CUIR FO

# Cartier

RECHERCHER DES PRODUITS

JOAILLERIE

MONTRES

MARIAGE

MAROQUINERIE  
& ACCESSOIRES

PARFUMS

CADEAUX

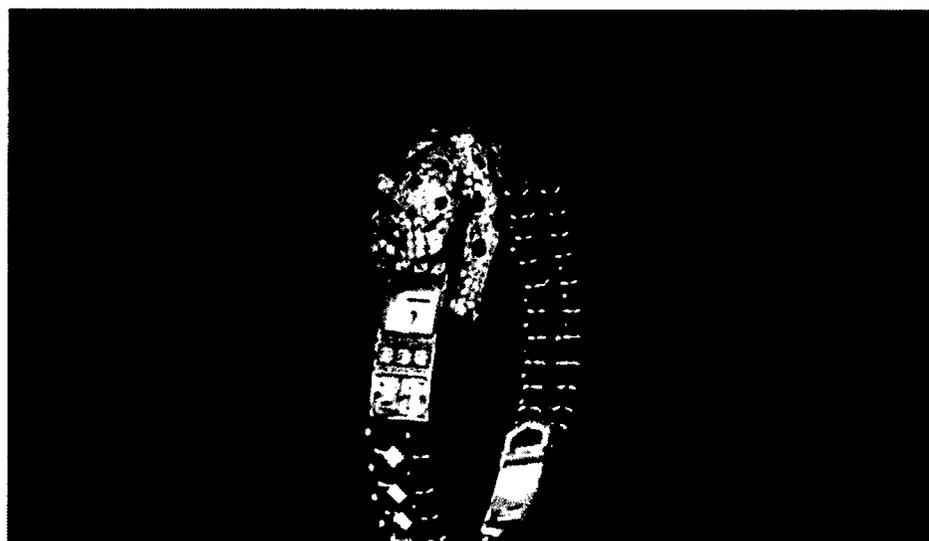
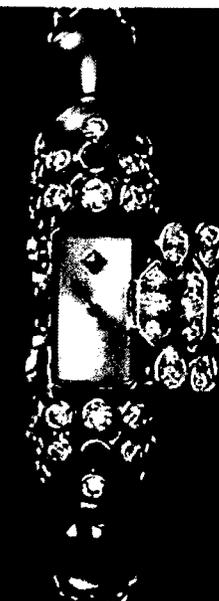
LA MAISON

SERVICES

COLLECTIONS / MONTRES / CRÉATIONS D'EXCEPTION / MONTRES DE HAUTE JOAILLERIE

## MONTRES DE HAUTE JOAILLERIE

Les montres de haute joaillerie créées par Cartier. Leur propre rythme est exprimé par des cercles, losanges, carrés, cartés des pierres les plus précieuses. Des courbes souples, des lignes graphiques et harmonieuses dessinent des perspectives extravagantes.



La collection de montres de Haute Joaillerie de Cartier est née d'un héritage de formes, de savoir-faire et d'une insatiable curiosité pour le beau.

Un univers aux multiples facettes qui abrite notamment une collection de montres miniatures, aujourd'hui signature de la Maison, et perpétue une veine créative apparue dans les années 1920. Avec elle, la fantaisie et tous les motifs précieux se miniaturisent. Un changement d'échelle pour le travail de haute joaillerie qui se relève de la prouesse et se distingue par une grande délicatesse d'exécution.

Des créations d'une extrême féminité, animées du plus petit mouvement mécanique manuel au monde, merveille d'horigerie, regarée depuis sa création.

COLLECTIONS

L'EXPERIENCE MAUBOUSSIN

ACTUALITES

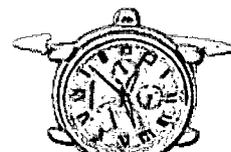
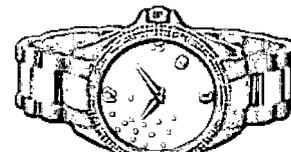
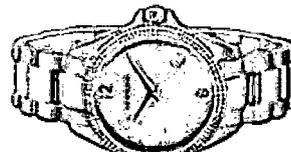
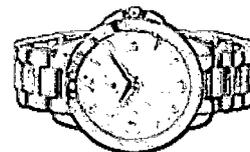
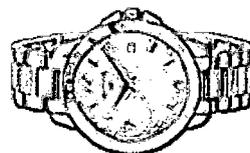
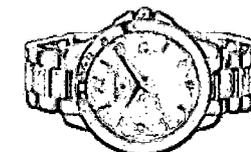
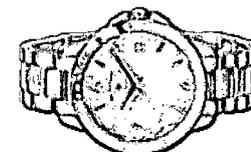
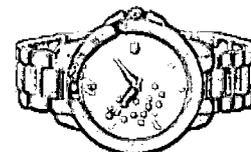
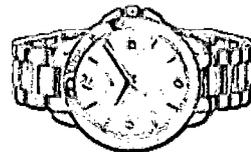
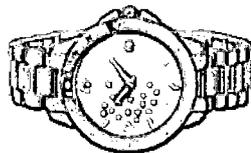
OFFRES SPECIALES

OFFRE PENDENTIF  
« TRENTÉFOIS JE T'AIME »

OFFRE ALLIANCÉ DIAMANTS  
« FLAMBEUSE D'AMOUR »

## 20 MODÈLES

COLLECTIONS  CATÉGORIE  PRIX  MÉTAL  PIERRE



En poursuivant votre navigation sur le site MAUBOUSSIN, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des informations commerciales en fonction de vos préférences

Pour en savoir plus ou modifier vos paramètres relatifs aux cookies, veuillez cliquer ici et voir nos CGV



Pièce N°1

**DECISION**  
**STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

\*\*\*\*

**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. 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 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

**Vu** le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

**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 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

**I.- FAITS ET PROCEDURE**

La société SEKUR (société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 octobre 2013, la demande d'enregistrement numéro 13 4 043 242 portant sur le signe verbal ONLYMUST.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs de voyage, sacs à main, à dos, de plage, d'écoliers ; étuis ; coffrets ; trousse ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; pochettes ; étuis pour clés, trousse de voyages. Vêtements, chapellerie ; foulards, bonnets ; ceintures ; châles ; vêtements en cuir et imitation cuir ; écharpes ; faux-cols ; gants (habillement) ; sandales* ».

Le 24 janvier 2014, la société AKTIESELSKABET (société régie par l'état du Danemark) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ONLY renouvelée le 8 octobre 2007 sous le numéro 000638833.

Ce renouvellement porte notamment sur les produits suivants : «*Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux ; malles et valises. Vêtements, chaussures et chapellerie*».

Le 11 février 2014, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à procéder à la régularisation matérielle de sa demande dans le délai imparti.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 18 février 2014 sous le n°14-0649. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.

Les 28 février 2014 et 16 avril 2014, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 17 mars 2014, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.

Le 2 juin 2014, 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 contestant le bien-fondé du projet, auxquelles la société opposante a répondu.

Une commission orale s'est tenue en présence des deux parties.

## **II.- ARGUMENTS DES PARTIES**

### **A.- L'OPPOSANT**

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

#### **Sur la comparaison des produits**

Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

#### **Sur la comparaison des signes**

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition et au projet de décision, la société déposante conteste la validité des preuves d'usage, la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

### III.- DECISION

#### A.- SUR LA PRODUCTION DE PIÈCES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE

**CONSIDERANT** que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « *Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans* » ;

**Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non exploitation ».**

**CONSIDERANT** que selon l'article R. 712-18-1° du code de la propriété intellectuelle, « *La procédure d'opposition est clôturée... lorsque l'opposant... n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue* » ;

**Que** sur l'invitation de la société déposante à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, des copies d'écran du site Amazon.fr proposant à la vente plusieurs types de vêtements (blouson, robe, débardeur...), sous la dénomination ONLY et accompagnés, pour certains, de l'indication « *(10 novembre 2013)* » ;

**Qu'il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces datées ont été fournies dans le délai imparti, que certaines d'entre elles attestent d'un usage à titre de marque du signe en cause et qu'elles portent sur au moins l'un des produits sur lesquels est fondée l'opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance de la marque en cause ;**

**Qu'ainsi, force est de constater que les pièces susvisées attestent d'un usage en France à titre de marque du signe ONLY et portent sur des produits invoqués à l'appui de l'opposition (à savoir des vêtements) ;**

**Que** le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

**Qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend la société déposante, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.**

#### B.- SUR LE FOND

##### Sur la comparaison des produits

**CONSIDERANT** que suite à l'objection de forme et à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération : « *Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs de*

*voyage, sacs à main, à dos, de plage, d'écoliers ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; étuis pour clés, trousse de toilette et de maquillage, trousse de voyages (maroquinerie). Vêtements, chapellerie ; foulards, bonnets ; ceintures ; châles ; vêtements en cuir et imitation cuir ; écharpes ; faux-cols ; gants (habillement) ; sandales » ;*

**Que** la marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux ; mailles et valises. Vêtements, chaussures et chapelle* ».

**CONSIDERANT** que les « *Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; Vêtements, chapellerie ; bonnets ; vêtements en cuir et imitation cuir ; sandales* » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

**CONSIDERANT** que les « *portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs de voyage, sacs à main, à dos, de plage, d'écoliers ; étuis pour clés ; trousse de toilette et de maquillage ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; trousse de voyages (maroquinerie)* » de la demande d'enregistrement, tout comme les « *malles et valises* » de la marque antérieure, visent des contenants destinés au voyage ou au transport à la main d'effets personnels ; qu'ils ont donc les mêmes nature, fonction et destination ;

**Que** le fait que les produits précités de la demande d'enregistrement soient destinés au transport d'objets de faible encombrement tandis que les produits invoqués de la marque antérieure désignent des articles destinés aux voyages ne saurait suffire à supprimer tout risque de confusion sur leur origine, ces produits ayant la même nature et ayant pareillement pour fonction de contenir des affaires emportées avec soi ;

**Qu'en outre**, ces produits sont susceptibles de relever des mêmes circuits de distribution, contrairement à ce que fait valoir la société déposante, en ce qu'ils se retrouvent pareillement dans les maroquineries ou les rayons des grands magasins consacrés à la bagagerie ;

**Que** ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** qu'il n'y a pas lieu d'examiner d'autres liens de similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et d'autres produits de la marque antérieure, dès lors que leur similarité avec les « *malles, valises* » de la marque antérieure a été démontrée.

**CONSIDERANT** que les « *foulards, ceintures ; châles ; écharpes ; faux-cols ; gants (habillement)* » de la demande d'enregistrement appartiennent à la catégorie générale des « *Vêtements* » de la marque antérieure qui s'entendent d'articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain ;

**Que** si comme le soutient la société déposante, la catégorie générale des « *Vêtements* » est large, il n'en demeure pas moins qu'elle est suffisamment précise pour permettre aux tiers d'en déterminer les nature et objet ainsi que l'exige le principe de spécialité, et, par conséquent, l'étendue des droits de la marque antérieure ;

**Que** de même, si les « *foulards, ceintures ; châles ; écharpes ; faux-cols ; gants (habillement)* » sont également des accessoires de mode répondant à un souci esthétique, cette circonstance ne les fait pas pour autant échapper à la catégorie générale des « *Vêtements* » ;

**Que** ces produits se retrouvent dans les mêmes circuits de distribution que sont les magasins d'habillement ;

**Que** ces produits sont donc similaires, le public étant bien fondé à leur attribuer la même origine.

**CONSIDERANT** en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

### Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ONLYMUST, ci-dessous reproduite :

## ONLYMUST

**Que** la marque antérieure porte sur la dénomination ONLY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

**CONSIDERANT** que l'opposant 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 les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

**CONSIDERANT** qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que les dénominations en présence ont en commun la séquence ONLY ;

**Qu'elles** diffèrent par la présence de la séquence MUST en terminaison du signe contesté ;

**Que** toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces marques conduit à tempérer cette différence ;

**Que** le terme ONLY, constitutif de la marque antérieure et distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté ; qu'en effet, l'élément MUST, terme d'origine anglaise défini dans le dictionnaire Le Petit Robert comme « ce qu'il y a de mieux », sera perçu par le consommateur comme un terme laudatif évoquant la qualité supérieure des produits, de sorte qu'il apparaît faiblement distinctif ;

**Qu'à** cet égard, il importe peu, comme le relève la société déposante, que le terme MUST soit « *en anglais ... un verbe auxiliaire traduisant l'obligation* » dès lors que les consommateurs peuvent le percevoir dans son sens d'excellence, tel qu'il est défini dans les dictionnaires français d'usage courant ;

**Qu'en** outre, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel le signe contesté ONLYMUST sera perçu comme un tout indivisible dont aucun élément ne serait dissociable alors même qu'il peut très bien être perçu comme la simple juxtaposition de la marque antérieure ONLY et d'une mention laudative qui vient la préciser (MUST) ;

**Que** dès lors, les différences visuelles et phonétiques dues à la présence de l'élément MUST ne sauraient à elles seules exclure un risque d'association entre les signes ;

**Qu'ainsi**, le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits de qualité supérieure.

**CONSIDERANT** que la dénomination contestée ONLYMUST constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure MUST, le consommateur étant susceptible d'attribuer à ces deux marques la même origine ;

Qu'à cet égard, ne saurait prospérer l'argument du déposant selon lequel « *la marque opposée ne jouit d'aucune renommée* » ; qu'en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion, elle n'est nullement nécessaire à l'existence d'un tel risque.

**CONSIDERANT** que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à l'existence de marques enregistrées postérieurement à l'enregistrement de la marque antérieure et comportant l'élément ONLY, le titulaire d'un droit étant seul juge des poursuites à engager et seuls les signes en cause devant être pris en compte dans la présente procédure.

**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 de ces marques pour le consommateur concerné ;

Qu'ainsi, la dénomination contestée ONLYMUST ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale ONLY.

#### **PAR CES MOTIFS**

#### **DECIDE**

**Article 1<sup>er</sup> :** L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants :  
« *Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs de voyage, sacs à main, à dos, de plage, d'écoliers ; étuis pour clés ; trousse de toilette et de maquillage ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; trousse de voyages (maroquinerie). Vêtements, chapellerie ; foulards, bonnets ; ceintures ; châles ; vêtements en cuir et imitation cuir ; écharpes ; faux-cols ; gants (habillement) ; sandales* » ;

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

**Virginie LANDAIS, Juriste**

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

**Jean-Michel FLU**  
*Directeur des marques, dessins et modèles*

**PROJET DE DECISION  
STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

\*\*\*\*

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

**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, L. 713-2, L. 713-3, 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**

████████████████████ a déposé, le 28 août 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 478 399 portant sur le signe verbal FIREBEAT.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « *Musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet ; conception et développement de pages Web sur Internet* ».

Le 21 novembre 2018, la société AMAZON EUROPE CORE S.à.r.l. (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union Européenne FIRE, déposée le 26 août 2011 et enregistrée sous le numéro 010222495.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « *Dispositifs électroniques portables et portatifs pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement, et la révision de textes, images, contenu audio, contenu vidéo et données, y compris par le biais de réseaux informatiques mondiaux, réseaux sans fil, et réseaux de communications électroniques et leurs pièces et accessoires électroniques et mécaniques : aucun des produits précités n'étant des équipements utilisés exclusivement pour des jeux de hasard (y compris jeux de paris), machines de jeux automatiques, terminaux de paris, logiciels et matériel informatique conçus exclusivement pour des jeux de hasard (y compris logiciels conçus exclusivement pour des jeux en ligne et logiciels pour machines de jeux, équipements de casino, salles de bingo et autres installations de jeux d'arcade, machines de jeux à pièces ou à jetons ou bornes d'arcade ou équipements électroniques pour installations de salles de jeux d'arcade ou de jeux d'argent ; services de communications pour le téléchargement, la lecture en transit, la diffusion, le partage, l'affichage, le formatage, l'écriture miroir et le transfert de contenu audio par le biais de réseaux de télécommunications, réseaux de communications sans fil, et l'interne : aucun des services précités n'étant lié exclusivement aux jeux de hasard (y compris jeux de paris) ; fourniture de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et recevoir des photos, textes ; conception et développement de logiciels ; fourniture d'un site internet proposant des informations techniques relatives aux logiciels et au matériel informatique ; hébergement de contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil, et des réseaux de communications électroniques ; fourniture de plateforme de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des textes, des œuvres visuelles, des œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des œuvres électroniques : aucun des services précités n'étant lié exclusivement aux jeux de hasard (y compris jeux de paris) ».*

L'opposition a été notifiée au déposant le 27 novembre 2018 sous le numéro 2018-4729. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 12 février 2019.

Le 17 janvier 2019, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.

## **II.- ARGUMENTS DES PARTIES**

### **A.- L'OPPOSANT**

La société AMAZON EUROPE CORE S.à.r.l. 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 à ceux de la marque antérieure invoqués.

#### **Sur la comparaison des signes**

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

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

██████████ conteste le bien-fondé de l'opposition tant sur la comparaison produits et services que sur celle des signes.

## III.- DECISION

### Sur la comparaison des produits et services

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « *Musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet ; conception et développement de pages Web sur Internet* » ;

Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « *Dispositifs électroniques portables et portatifs pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement, et la révision de textes, images, contenu audio, contenu vidéo et données, y compris par le biais de réseaux informatiques mondiaux, réseaux sans fil, et réseaux de communications électroniques et leurs pièces et accessoires électroniques et mécaniques : aucun des produits précités n'étant des équipements utilisés exclusivement pour des jeux de hasard (y compris jeux de paris), machines de jeux automatiques, terminaux de paris, logiciels et matériel informatique conçus exclusivement pour des jeux de hasard (y compris logiciels conçus exclusivement pour des jeux en ligne et logiciels pour machines de jeux, équipements de casino, salles de bingo et autres installations de jeux d'arcade, machines de jeux à pièces ou à jetons ou bornes d'arcade ou équipements électroniques pour installations de salles de jeux d'arcade ou de jeux d'argent ; services de communications pour le téléchargement, la lecture en transit, la diffusion, le partage, l'affichage, le formatage, l'écriture miroir et le transfert de contenu audio par le biais de réseaux de télécommunications, réseaux de communications sans fil, et l'interne : aucun des services précités n'étant lié exclusivement aux jeux de hasard (y compris jeux de paris) ; fourniture de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et recevoir des photos, textes ; conception et développement de logiciels ; fourniture d'un site internet proposant des informations techniques relatives aux logiciels et au matériel informatique ; hébergement de contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil, et des réseaux de communications électroniques ; fourniture de plateforme de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des textes, des œuvres visuelles, des œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des œuvres électroniques : aucun des services précités n'étant lié exclusivement aux jeux de hasard (y compris jeux de paris)* ».

**CONSIDERANT** que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée ;

Que sont extérieurs à la procédure et, par conséquent, ne peuvent être retenus les arguments du déposant tenant aux activités des parties en présence (« ... *plateforme qui est un site de partages de musiques instrumentales faites par des beatmakers* » pour le déposant, « ... *tablette numérique interactive* » pour la société opposante) ;

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 activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions effectives d'exploitation ;

**CONSIDERANT** par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée.

#### **Sur la comparaison des signes**

**CONSIDERANT** que le signe contesté porte sur le signe verbal FIREBEAT, présenté en lettres majuscules d'imprimeries droites et noires:

**Que** la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal FIRE, présenté en lettres majuscules d'imprimeries droite, grasses et noires:

**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 notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

**CONSIDERANT** qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, comporte une dénomination unique ;

**Qu'ils** ont en commun le terme FIRE, situé en attaque du signe contesté et constitutif de la marque antérieure invoquée, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

**Que** les différences entre ces deux dénominations résident dans la présence de la séquence finale BEAT dans le signe contesté ;

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

**Qu'en** effet, le terme FIRE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, et ce tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ;

**Qu'à** cet égard, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel « ... lorsque que l'on effectue une recherche INPI sur les marques enregistrées qui contiennent le terme « FIRE », on se rend compte qu'il y a 909 dépôts actifs dont beaucoup contiennent une ou plusieurs classes communes ... Amazon ne peut donc interdire les enregistrements qui contiennent le terme Fire... » ;

**Qu'en** effet, la seule mention de l'existence de marques sans précision quant à leurs statut, date de dépôt, titulaire et produits et services réellement protégés ne saurait suffire à démontrer l'absence de caractère distinctif ou la banalité de cet terme au regard des produits et services en cause ;

**Qu'en** outre, le titulaire d'une marque est seul juge de l'opportunité d'engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits ;

**Que** le terme FIRE revêt en outre un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque et du fait que le terme BEAT, susceptible d'être perçu comme signifiant « battement, rythme » par le consommateur des produits et services concernés, dont les premiers sont de nature musicale, apparaît quant à lui évocateur d'une caractéristique des produits et services en cause, à savoir

d'être des produits et services ayant pour objet la musique, comme le reconnaît d'ailleurs le déposant dans ses observations en réponse ;

Qu'ainsi, le terme BEAT n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur ;

Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux marques dans l'esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits et services ayant pour objet la musique.

**CONSIDERANT** ainsi, que compte tenu tant des ressemblances d'ensemble précédemment relevées entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le public des produits et services concernés.

**CONSIDERANT** ainsi que le signe verbal contesté FIREBEAT constitue l'imitation de la marque antérieure verbale FIRE.

**CONSIDERANT** ainsi, qu'en raison de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté FIREBEAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FIRE.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article 1<sup>er</sup> :** L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « *Musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet ; conception et développement de pages Web sur Internet* ».

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

**Héloïse TRICOT, Juriste**

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

*Isabelle M  
Responsable de Pôle*

## 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<sup>er</sup> 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 IMPROVEEZE et Monsieur [REDACTED] ont déposé, le 23 août 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 477 630 portant sur la dénomination PUSHEEZE.

Le 8 novembre 2018, la société ABLETON (AG) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale PUSH, enregistrée le 17 avril 2013 sous le n° 1 163 780, et désignant l'Union Européenne.

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

#### **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.

L'opposition a été adressée aux déposants le 14 novembre 2018 sous le numéro 18-4625. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 janvier 2019.

Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « *défaut d'accès ou d'adressage* », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 18-49 du 7 décembre 2018 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.

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 et services suivants : « *appareils de transmission d'images ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; conception de systèmes informatiques* » ;

**Que** la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « *Périphériques d'ordinateurs, accessoires pour la production de musique et de sons; matériel informatique, en particulier contrôleurs, à savoir unités pour la commande d'autres dispositifs en rapport avec la musique par l'intermédiaire du MIDI et d'autres formats. Création, développement, conception et entretien de programmes informatiques et logiciels pour le traitement de la musique, la production et le développement de sons* ».

**CONSIDERANT** que les services de « *conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; conception de systèmes informatiques* » de la demande d'enregistrement apparaissent, à l'évidence, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

**CONSIDERANT** en revanche que les « *appareils de transmission d'images* » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé « *Périphériques d'ordinateurs, accessoires pour la production de musique et de sons; matériel informatique, en particulier contrôleurs, à savoir unités pour la commande d'autres dispositifs en rapport avec la musique par l'intermédiaire du MIDI et d'autres formats* » invoqué de la marque antérieure, pas

plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;

Qu'en l'absence d'argumentation de la société opposante de nature à justifier l'existence d'une similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et les produits et services invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi.

**CONSIDERANT** enfin qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services d' « *installation, entretien et réparation de matériel informatique* » de la demande d'enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

**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 la dénomination PUSHEEZE, reproduite ci-dessous :

PUSHEEZE

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

Push

**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 et la marque antérieure sont chacun constitués d'une dénomination ;

Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations PUSHEEZE et PUSH constitutives des signes en présence (quatre lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang formant la même séquence d'attaque PUSH-) dont il résulte une impression d'ensemble commune ;

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

**CONSIDERANT** ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

**CONSIDERANT**, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie 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 les consommateurs concernés ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté **PUSHEEZE** ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur **PUSH**.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article 1 :** L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « *conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; conception de systèmes informatiques* » ;

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

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

**Malika M  
Juriste**

**DECISION**  
**STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

\*\*\*\*

**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. 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 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 SOLIDE POWER GMBH est titulaire de l'enregistrement international n°1429597 du 27 juillet 2017 portant sur la dénomination BLUEGEN et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « *Groupes électrogènes et installations qui en sont composées pour la génération d'énergie électrique, appareils d'alimentation électrique, installations pour la cogénération/électricité et chaleur combinées, à savoir groupes moteurs à combustion interne avec des échangeurs de chaleur couplés pour la génération d'électricité et de chaleur comme unités complètes et générateur [électricité et chaleur combinées]; accessoires pour les produits précités. Piles à combustible et leurs composants, piles à combustible et systèmes qui en sont composés pour applications stationnaires; piles à combustible et systèmes qui*

en sont composés et composants pour la génération d'électricité stationnaire et mobile; séries de piles à combustible, accessoires pour installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, à savoir commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique; piles à combustible pour une application dans l'aviation, à savoir pour l'alimentation électrique d'avions; appareils de mesurage et de commande et systèmes qui en sont composés, installations et appareils pour le traitement de données; commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, appareils pour la sécurisation d'alimentation électrique ininterrompue et d'alimentation électrique de secours; composants électroniques pour la génération d'hydrogène, à savoir électrolyseurs et reformeurs [appareils chimico-techniques et installations qui en sont composées], y compris tout accessoire s'y rapportant; gestionnaires d'énergie (unités de commande électronique). Centrales pour le stockage d'énergie, échangeurs de chaleur, centrales de cogénération pour la génération de chaleur. Services et promotion de ventes pour unités et systèmes pour la production d'électricité et de chaleur (à l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle de les acheter aisément, à savoir services publicitaires, présentation de produits sur des moyens de communication, services publicitaires télévisés, organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, services publicitaires en ligne sur un réseau informatique, affichage, services publicitaires radiophoniques, décoration de vitrines, rédaction de textes publicitaires, promotion de ventes pour des tiers, services publicitaires par correspondance, services publicitaires par e-mail direct et démonstration de produits. Installation, réparation et entretien de piles à combustible et de systèmes qui en sont composés produisant de l'électricité et de la chaleur, produits d'alimentation, produits d'alimentation électrique ininterrompue, leurs appareils de chauffage, et accumulateurs de chaleur ainsi qu'accessoires pour tous les produits précités. Travaux de recherche et de développement en rapport avec des unités de chauffage à piles à combustible, piles à combustibles, également pour applications dans l'aviation, reformeurs, séries de piles à combustibles, instruments pour le réglage, la commande et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique; services technologiques et de conception en rapport avec les services de recherche et développement précités; conception de produits pour la recherche scientifique et le développement de produits; services de conseillers techniques portant sur des installations pour la génération d'énergie électrique, appareils d'alimentation électrique, installations pour électricité et chaleur combinées, accessoires pour les produits précités, piles à combustibles et leurs composants, systèmes de piles à combustibles pour applications stationnaires, systèmes de piles à combustible et composants pour la génération d'électricité fixe et mobiles, séries de piles à combustible, accessoires d'installations pour la production d'énergie électrique et d'énergie thermique, à savoir échangeurs de chaleur, commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, piles à combustible pour applications dans l'aviation, à savoir pour l'alimentation électrique d'avions, appareils et systèmes de mesurage, de commande et de réglage, appareils et installations pour le traitement de données, commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, appareils pour la sécurisation d'alimentation électrique ininterrompue et d'alimentation électrique de secours, gestionnaires d'énergie (unités de commande électronique), équipements et composants pour la génération d'hydrogène, unités pour le chauffage de piles à combustible, systèmes pour le chauffage de piles à combustible, dispositifs pour le chauffage de piles à combustible, systèmes de piles à combustible pour la génération de chaleur fixe et mobile, composants pour la génération de chaleur fixe et mobile, systèmes de chauffage, échangeurs thermiques, accessoires pour unités de chauffage de piles à combustible, systèmes pour le chauffage de piles à combustible, appareils pour le chauffage de piles à combustible, systèmes de piles à combustibles pour la génération de chaleur fixe et mobile, composants pour la génération de chaleur fixe et mobile, systèmes de chauffage, à savoir échangeurs thermiques, unités pour le stockage de chaleur, installations pour la génération d'énergie thermique ».

Le 18 décembre 2018, la société BLUE SOLUTIONS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe BLUE, déposée le 31 mars 2014, enregistrée sous le n°14 4 080 272.

Cette marque a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Energie électrique ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le stockage, le réglage ou la commande du courant électrique, et notamment batteries, chargeurs de batteries, condensateurs et super condensateurs ; appareils de surveillance de la consommation

*d'énergie électrique domestique ou industrielle ; appareils de surveillance de la répartition de la consommation d'énergie électrique ; terminaux de télématique, de bureautique, de domotique et d'immotique, Installations et appareils de réglage et de sûreté pour système de collecte et de stockage d'énergies renouvelables dans les installations domotiques ; Publicité ; Installation, maintenance et réparation d'appareils et d'installations pour le captage, stockage, la distribution, la transformation d'énergies renouvelables comprenant l'énergie solaire ; installation, maintenance et réparation d'installations énergétiques ; Production d'énergie ; Recherche et développement dans le domaine des véhicules électriques, des systèmes de gestion informatisés de flotte de véhicules en location ; service de conseils techniques (travaux d'architectes et d'ingénieurs) dans le domaine de l'implantation de station de location de véhicules sur des voies publiques ou privées ; informations et conseils techniques sur les installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d'énergie, à savoir d'électricité et sur la sécurité électrique ; conseils techniques et expertises (travaux d'ingénieurs) en matière d'installation permettant la production, le stockage et la distribution d'électricité ; services de recherche et développement dans le domaine du génie électrique, de la production d'énergie électrique, solaire, géothermique, thermique ; conseils et expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie électrique, d'énergie solaire, d'énergies renouvelables ; études, recherches et expertises (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de l'environnement ; analyses (étude) et recherches industrielles relatives aux énergies renouvelables et aux énergies propres ».*

L'opposition a été notifiée à l'OMPI par courrier du 21 décembre 2018 sous le n°18-5142 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 habilité dans le même délai. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti.

Le 17 avril 2019, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien fondé du projet et la société déposante a présenté des observations suite à cette contestation.

Une commission orale s'est tenue le 11 juin 2019 en présence des représentants des deux parties.

## **II.- ARGUMENTS DES PARTIES**

### **A.- L'OPPOSANT**

La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition et suite au projet de décision les arguments exposés ci-après.

#### **Sur la comparaison des produits et services**

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

#### **Sur la comparaison des signes**

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est la déclinaison. Dans sa contestation du projet de décision, la société opposante insiste sur les ressemblances d'ensemble entre les deux signes.

### **B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT**

La société déposante conteste la comparaison des produits et services en cause ainsi que celle des signes en présence. Dans sa contestation du projet de décision, la société déposante confirme le projet de décision quant à la comparaison des signes en présence.

### III.- DECISION

#### Sur la comparaison des produits et services

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « *Groupes électrogènes et installations qui en sont composées pour la génération d'énergie électrique, appareils d'alimentation électrique, installations pour la cogénération/électricité et chaleur combinées, à savoir groupes moteurs à combustion interne avec des échangeurs de chaleur couplés pour la génération d'électricité et de chaleur comme unités complètes et générateur [électricité et chaleur combinées]; accessoires pour les produits précités. Piles à combustible et leurs composants, piles à combustible et systèmes qui en sont composés pour applications stationnaires; piles à combustible et systèmes qui en sont composés et composants pour la génération d'électricité stationnaire et mobile; séries de piles à combustible, accessoires pour installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, à savoir commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique; piles à combustible pour une application dans l'aviation, à savoir pour l'alimentation électrique d'avions; appareils de mesurage et de commande et systèmes qui en sont composés, installations et appareils pour le traitement de données; commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, appareils pour la sécurisation d'alimentation électrique ininterrompue et d'alimentation électrique de secours; composants électroniques pour la génération d'hydrogène, à savoir électrolyseurs et reformeurs [appareils chimico-techniques et installations qui en sont composés], y compris tout accessoire s'y rapportant; gestionnaires d'énergie (unités de commande électronique). Centrales pour le stockage d'énergie, échangeurs de chaleur, centrales de cogénération pour la génération de chaleur. Services et promotion de ventes pour unités et systèmes pour la production d'électricité et de chaleur (à l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle de les acheter aisément, à savoir services publicitaires, présentation de produits sur des moyens de communication, services publicitaires télévisés, organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, services publicitaires en ligne sur un réseau informatique, affichage, services publicitaires radiophoniques, décoration de vitrines, rédaction de textes publicitaires, promotion de ventes pour des tiers, services publicitaires par correspondance, services publicitaires par e-mail direct et démonstration de produits. Installation, réparation et entretien de piles à combustible et de systèmes qui en sont composés produisant de l'électricité et de la chaleur, produits d'alimentation, produits d'alimentation électrique ininterrompue, leurs appareils de chauffage, et accumulateurs de chaleur ainsi qu'accessoires pour tous les produits précités. Travaux de recherche et de développement en rapport avec des unités de chauffage à piles à combustible, piles à combustibles, également pour applications dans l'aviation, reformeurs, séries de piles à combustibles, instruments pour le réglage, la commande et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique; services technologiques et de conception en rapport avec les services de recherche et développement précités; conception de produits pour la recherche scientifique et le développement de produits; services de conseillers techniques portant sur des installations pour la génération d'énergie électrique, appareils d'alimentation électrique, installations pour électricité et chaleur combinées, accessoires pour les produits précités, piles à combustibles et leurs composants, systèmes de piles à combustibles pour applications stationnaires, systèmes de piles à combustible et composants pour la génération d'électricité fixe et mobiles, séries de piles à combustible, accessoires d'installations pour la production d'énergie électrique et d'énergie thermique, à savoir échangeurs de chaleur, commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, piles à combustible pour applications dans l'aviation, à savoir pour l'alimentation électrique d'avions, appareils et systèmes de mesurage, de commande et de réglage, appareils et installations pour le traitement de données, commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, appareils pour la sécurisation d'alimentation électrique ininterrompue et d'alimentation électrique de secours, gestionnaires d'énergie (unités de commande électronique), équipements et composants pour la*

*génération d'hydrogène, unités pour le chauffage de piles à combustible, systèmes pour le chauffage de piles à combustible, dispositifs pour le chauffage de piles à combustible, systèmes de piles à combustible pour la génération de chaleur fixe et mobile, composants pour la génération de chaleur fixe et mobile, systèmes de chauffage, échangeurs thermiques, accessoires pour unités de chauffage de piles à combustible, systèmes pour le chauffage de piles à combustible, appareils pour le chauffage de piles à combustible, systèmes de piles à combustibles pour la génération de chaleur fixe et mobile, composants pour la génération de chaleur fixe et mobile, systèmes de chauffage, à savoir échangeurs thermiques, unités pour le stockage de chaleur, installations pour la génération d'énergie thermique » ;*

**Que** la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « *Energie électrique ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le stockage, le réglage ou la commande du courant électrique, et notamment batteries, chargeurs de batteries, condensateurs et super condensateurs ; appareils de surveillance de la consommation d'énergie électrique domestique ou industrielle ; appareils de surveillance de la répartition de la consommation d'énergie électrique ; terminaux de télématique, de bureautique, de domotique et d'immotique, Installations et appareils de réglage et de sûreté pour système de collecte et de stockage d'énergies renouvelables dans les installations domotiques ; Publicité ; Installation, maintenance et réparation d'appareils et d'installations pour le captage, stockage, la distribution, la transformation d'énergies renouvelables comprenant l'énergie solaire ; installation, maintenance et réparation d'installations énergétiques ; Production d'énergie ; Recherche et développement dans le domaine des véhicules électriques, des systèmes de gestion informatisés de flotte de véhicules en location ; service de conseils techniques (travaux d'architectes et d'ingénieurs) dans le domaine de l'implantation de station de location de véhicules sur des voies publiques ou privées ; informations et conseils techniques sur les installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d'énergie, à savoir d'électricité et sur la sécurité électrique ; conseils techniques et expertises (travaux d'ingénieurs) en matière d'installation permettant la production, le stockage et la distribution d'électricité ; services de recherche et développement dans le domaine du génie électrique, de la production d'énergie électrique, solaire, géothermique, thermique ; conseils et expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie électrique, d'énergie solaire, d'énergies renouvelables ; études, recherches et expertises (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de l'environnement ; analyses (étude) et recherches industrielles relatives aux énergies renouvelables et aux énergies propres ».*

**CONSIDERANT** que les « *Groupes électrogènes et installations qui en sont composées pour la génération d'énergie électrique, appareils d'alimentation électrique, installations pour la cogénération/électricité et chaleur combinées, à savoir groupes moteurs à combustion interne avec des échangeurs de chaleur couplés pour la génération d'électricité et de chaleur comme unités complètes et générateur [électricité et chaleur combinées]; accessoires pour les produits précités. Piles à combustible et leurs composants, piles à combustible et systèmes qui en sont composés pour applications stationnaires; piles à combustible et systèmes qui en sont composés et composants pour la génération d'électricité stationnaire et mobile; séries de piles à combustible, accessoires pour installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, à savoir commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique; piles à combustible pour une application dans l'aviation, à savoir pour l'alimentation électrique d'avions; appareils de mesurage et de commande et systèmes qui en sont composés, installations et appareils pour le traitement de données; commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, appareils pour la sécurisation d'alimentation électrique ininterrompue et d'alimentation électrique de secours; composants électroniques pour la génération d'hydrogène, à savoir électrolyseurs et reformeurs [appareils chimico-techniques et installations qui en sont composées], y compris tout accessoire s'y rapportant; gestionnaires d'énergie (unités de commande électronique). Centrales pour le stockage d'énergie, échangeurs de chaleur, centrales de cogénération pour la génération de chaleur. Services et promotion de ventes pour unités et systèmes pour la production d'électricité et de chaleur (à l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle de les acheter aisément, à savoir services publicitaires, présentation de produits sur des moyens de communication, services publicitaires télévisés, organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, services publicitaires en ligne sur un réseau informatique, affichage, services publicitaires radiophoniques, décoration de vitrines, rédaction de textes publicitaires, promotion de ventes pour des tiers, services publicitaires par correspondance, services publicitaires par e-mail direct et démonstration de produits. Installation, réparation et entretien de piles à combustible et de systèmes qui en sont composés produisant de l'électricité et de la chaleur, produits d'alimentation, produits d'alimentation électrique*

*ininterrompue, leurs appareils de chauffage, et accumulateurs de chaleur ainsi qu'accessoires pour tous les produits précités. Travaux de recherche et de développement en rapport avec des unités de chauffage à piles à combustible, piles à combustibles, également pour applications dans l'aviation, reformeurs, séries de piles à combustibles, instruments pour le réglage, la commande et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique; services technologiques et de conception en rapport avec les services de recherche et développement précités; conception de produits pour la recherche scientifique et le développement de produits; services de conseillers techniques portant sur des installations pour la génération d'énergie électrique, appareils d'alimentation électrique, installations pour électricité et chaleur combinées, accessoires pour les produits précités, piles à combustibles et leurs composants, systèmes de piles à combustibles pour applications stationnaires, systèmes de piles à combustible et composants pour la génération d'électricité fixe et mobiles, séries de piles à combustible, accessoires d'installations pour la production d'énergie électrique et d'énergie thermique, à savoir échangeurs de chaleur, commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, piles à combustible pour applications dans l'aviation, à savoir pour l'alimentation électrique d'avions, appareils et systèmes de mesurage, de commande et de réglage, appareils et installations pour le traitement de données, commandes électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage et la surveillance d'installations pour la génération d'énergie électrique et d'énergie thermique, appareils pour la sécurisation d'alimentation électrique ininterrompue et d'alimentation électrique de secours, gestionnaires d'énergie (unités de commande électronique), équipements et composants pour la génération d'hydrogène, unités pour le chauffage de piles à combustible, systèmes pour le chauffage de piles à combustible, dispositifs pour le chauffage de piles à combustible, systèmes de piles à combustible pour la génération de chaleur fixe et mobile, composants pour la génération de chaleur fixe et mobile, systèmes de chauffage, échangeurs thermiques, accessoires pour unités de chauffage de piles à combustible, systèmes pour le chauffage de piles à combustible, appareils pour le chauffage de piles à combustible, systèmes de piles à combustibles pour la génération de chaleur fixe et mobile, composants pour la génération de chaleur fixe et mobile, systèmes de chauffage, à savoir échangeurs thermiques, unités pour le stockage de chaleur, installations pour la génération d'énergie thermique » de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.*

#### **Sur la comparaison des signes**

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination BLUEGEN ;

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

**blue**

Que ce signe a été déposé en couleurs.

**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 notamment 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 composé d'une dénomination ; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination et de couleurs ;

Que les signes en cause ont en commun la séquence BLUE ;

**Que** visuellement les dénominations ont en commun quatre lettres sur sept, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence BLUE- ;

**Que** phonétiquement les dénominations ont en commun la sonorité d'attaque [blou] ;

**Qu'**intellectuellement les dénominations font référence à la couleur bleue ;

**Que** s'ils diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence GEN, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ;

**Qu'**en effet, la séquence BLUE apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause ;

**Qu'**en outre, au sein du signe contesté, la séquence BLUE présente un caractère essentiel en raison de sa position d'attaque et du caractère faiblement distinctif de la séquence GEN ;

**Qu'**en effet, comme le réaffirme la société déposante dans ses dernières observations, appliquée aux produits et services de la demande tels que désignés, la séquence GEN est susceptible d'être perçue par les consommateurs professionnels concernés comme évoquant la nature ou la fonction de ces produits et services, à savoir « *la génération d'électricité... la génération de chaleur... [ou] la cogénération/électricité et chaleur...* » selon le libellé même de ces produits et services ; qu'ainsi, au regard du libellé de la demande, qui fait explicitement référence à la génération ou à la cogénération d'énergie, les professionnels de ces secteurs seront amenés à percevoir la séquence GEN comme une simple référence à ces domaines d'activité et donc à la dissocier de la séquence BLUE, peu important à cet égard, comme l'invoque la société déposante, que les éléments BLUE et GEN soient accolés ;

**Que** de plus, le déposant ne peut valablement invoquer d'autres évocations possibles de la séquence GEN (« *général...gêne...verbe gen up...* »), dès lors que ces acceptions n'ont pas de rapport direct avec les produits et services concernés qui relèvent tous du domaine spécifique de l'énergie ;

**Qu'**il en résulte que le signe contesté risque donc d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits et services relatifs à la « *génération* » d'énergie.

**CONSIDERANT** que la dénomination contestée BLUEGEN constitue donc l'imitation de la dénomination antérieure BLUE.

**CONSIDERANT** enfin que la société déposante invoque une décision de l'Institut ayant refusé le risque de confusion entre la marque antérieure BLU et le signe contesté GENBLUE ; que toutefois cette décision ne saurait être transposée à la présente espèce car la séquence GEN présentait un caractère distinctif au regard des produits de la demande qui ne concernaient pas les domaines de l'énergie ni de la génération d'énergie.

**CONSIDERANT** ainsi, qu'en raison de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

**Que** la dénomination contestée BLUEGEN ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure BLUE.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article 1<sup>er</sup>** : L'opposition est reconnue justifiée.

**Article 2** : La demande d'enregistrement est rejetée.

**Alice BEYENS, Juriste**

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

**Christine B  
Responsable de pôle**

**Exposé des moyens tirés de la comparaison des signes :**

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, l'imitation nécessite l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel doit être évalué globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

En outre, cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants (voir Jugement de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 11 novembre 1997 dans l'affaire C-251/95, Sabèl BV contre Puma AG, Rudolf Dassler Sport).

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de l'interdépendance des critères à prendre en considération aux fins d'apprécier le risque de confusion entre les signes, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services visés, et inversement.

Or, en l'espèce, les produits en cause s'avèrent hautement similaires. L'analyse de la comparaison des signes devra donc être effectuée sous le bénéfice de cette haute similarité, qui tempèrera ce qui pourrait apparaître comme une éventuelle dissimilarité.

Ces remarques préliminaires étant faites, il s'agit donc de comparer les signes en présence suivants :

<u>Marque antérieure</u>	<u>Demande d'enregistrement</u>
<b>ONLY</b>	

La comparaison des signes permet de constater qu'il existe un risque de confusion visuelle, phonétique et intellectuelle entre ces derniers.

\*  
\* \*

## **1. Les éléments distinctifs et dominants des signes en cause**

### **1.1. Pour ce qui concerne la marque antérieure :**

La marque antérieure est constituée du seul terme ONLY.

Ce terme est distinctif pour les produits désignés.

Etant le seul terme de la marque antérieure, il en constitue nécessairement l'élément dominant.

L'élément dominant de la marque antérieure est donc l'élément ONLY.

### **1.2. Pour ce qui concerne la demande d'enregistrement :**

La demande d'enregistrement est constituée d'un élément verbal ONLYOU au-dessus duquel est placé un élément figuratif représentant un cœur stylisé.

Ces deux éléments sont distinctifs pour les produits désignés.

Il est de jurisprudence constante que dans une marque composée d'un élément verbal et d'un élément figuratif, l'élément verbal domine l'élément figuratif car il correspond à un élément que le public pourra identifier de façon objective et qui décrira immédiatement la marque de façon précise.

En outre, au sein de la demande d'enregistrement, la séquence ONLY présente un caractère essentiel en raison de sa position d'attaque et du caractère très faiblement distinctif de la séquence OU.

Enfin l'élément verbal représente un cœur un peu stylisé, mais qui reste un signe assez banal et sans grande originalité.

L'élément dominant de la demande d'enregistrement est donc la partie verbale ONLYOU.

Il convient donc de porter l'analyse des signes en cause sur les éléments ONLY et ONLYOU.

## **2. Risque de confusion visuelle**

Il résulte d'une comparaison des signes que ceux-ci sont pratiquement identiques.

En effet les éléments dominants de chacune des marques en cause sont constitués de lettres en majuscules noirs bâtons d'imprimerie sur un fond blanc.

La demande d'enregistrement contient 5 lettres en commun avec la marque antérieure : les lettres O-N-L-Y-O qui se succèdent dans le même ordre.

De plus les 4 première lettres de chacune des marques sont identiques, placées dans le même ordre et juxtaposées, ce qui donne une impression visuelle très proche.

O	N	L	Y						
O	N	L	Y	O	U				

Cette impression visuelle très proche est encore renforcée par le fait que ces quatre premières lettres sont les lettres d'attaques, qui sont considérées comme étant celles qui retiennent le plus l'attention.

La présence de l'élément verbal dans la demande d'enregistrement ne supprime pas le risque de confusion visuelle car étant clairement indépendant de l'élément verbal, le public pourrait être amené à croire qu'il s'agit d'un élément additionnel, comme par exemple un logo ajouté au mot ONLYOU, indépendant de la partie verbale.

Dans ces conditions, le risque de confusion visuelle entre les deux signes est constitué.

### **3. Risque de confusion phonétique**

La marque antérieure se prononce [on'li].

La demande d'enregistrement se prononce [on'liou]. L'élément figuratif est imprononçable.

Les prononciations respectives sont donc très proches puisque la succession [on'li] se retrouve à l'identique dans chacun des signes.

La présence du seul son supplémentaire [ou] de la demande d'enregistrement ne suffit pas à supprimer le risque de confusion car il est très court et presque avalé dans la prononciation. Le public le perçoit à peine.

Cette similitude phonétique est renforcée par le fait que les sons identiques sont les sons d'attaque, qui sont considérés comme étant ceux qui retiennent le plus l'attention.

Dans ces conditions le risque de confusion phonétique entre les deux signes est constitué.

### **4. Risque de confusion conceptuelle**

Les deux signes rappellent, soit à l'identique, soit de façon très proche visuellement et phonétiquement, le mot « ONLY » qui signifie « seulement », et dont la signification sera perçue par le public français car elle est simple et usuelle.

Leur perception conceptuelle est donc identique.

La présence d'un élément figuratif correspondant à un cœur dans la demande d'enregistrement ne supprime pas le risque de confusion car cet élément, séparé de l'élément signifiant, ne sera pas perçu comme illustrant celui-ci.

Dans ces conditions le risque de confusion conceptuelle entre les deux signes est constitué.

\*  
\* \*

En conclusion, il résulte de la comparaison des signes qu'il existe un risque de confusion visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes en présence qui laissera supposer au consommateur que les produits proposés sous ces deux dénominations proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées, et ce d'autant plus que les produits visés sont rigoureusement identiques.

Le risque de confusion entre la demande d'enregistrement et la marque antérieure est **ainsi constitué.**

A ce titre, la demande d'enregistrement devra être rejetée.

\*  
\* \*

Pour des décisions dans ce sens :

Pièce n°1 :

-  Décision INPI - ONLY / ONLYMUST
-  Décision INPI – FIRE / FIREBEAT
-  Décision INPI – PUSH / PUSHEEZE
-  Décision INPI – BLUE / BLUEGEN

**Exposé des moyens tirés de la comparaison des produits :**

La marque antérieure désigne les produits suivants:

- Classe 14 : «*Articles de bijouterie en métaux précieux et pierres précieuses, articles de bijouterie de fantaisie [strass], imitations d'articles de bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses, imitations de pierres précieuses.*»

La demande d'enregistrement désigne les produits suivants:

- Classe 14 : «*Breloques [articles de bijouterie]; colliers; articles de bijouterie; horloges; montres bracelets ; sangles pour montres bracelets; chaînes de montres; boîtiers de montres [parties de montres]; boîtiers pour la présentation de montres; poche de montre (protection).*».

La présente opposition est formée à l'encontre de l'ensemble des produits de la demande d'enregistrement.

**1. les produits identiques :**

<b>Marque antérieure</b>	<b>Demande d'enregistrement</b>
Articles de bijouterie en métaux précieux et pierres précieuses, articles de bijouterie de fantaisie [strass], imitations d'articles de bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses, imitations de pierres précieuses	Breloques [articles de bijouterie]; colliers; articles de bijouterie;

Ces produits de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux de la marque antérieure soit en ce qu'ils en sont la reprise exacte, soit en ce qu'ils ne font que donner des exemples plus détaillés des produits désignés par la marque antérieure.

**2. les produits similaires :**

<b>Marque antérieure</b>	<b>Demande d'enregistrement</b>
Articles de bijouterie en métaux précieux et pierres précieuses, articles de bijouterie de fantaisie [strass], imitations d'articles de bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses, imitations de pierres précieuses	horloges; montres bracelets

Les horloges et les montres bracelets sont des instruments destinés à mesurer le temps. Mais il s'agit aussi d'accessoires de décoration et de mode destinés à embellir des lieux ou des personnes. On peut relever aussi que les montres bracelets se portent au poignet, c'est-à-dire comme des bracelets.

Ces instruments sont également souvent composés de matières précieuses telles que la nacre, l'ivoire ou des essences de bois rares, ou de métaux précieux, et ornés de pierres précieuses. L'extrême finesse et la précision de la fabrication de ces instruments est assimilable à la précision et à la finesse des pièces de joaillerie. On relèvera aussi que tout comme certains bijoux, certaines pièces d'horlogerie sont fabriquées en très petite quantité, voire à l'unité.

Ils peuvent aussi être fabriqués par les mêmes artisans à ce point que la profession d'"horloger-bijoutier" est une activité commune dans la vie commerciale et que de nombreux magasins portent de telles enseignes pour renseigner le public sur les produits vendus et le service proposé..

Il est aussi depuis toujours courant pour les maisons de joaillerie de proposer des articles d'horlogerie.

---

Pièce N°2 – 5 exemples de maison de joaillerie proposant des montres

---

Cela revient à considérer qu'en plus de la similarité des produits en soi, il faut constater qu'ils ont souvent une origine de fabrication commune et qu'ils sont proposés au public selon les mêmes canaux de diffusion.

L'association dans l'esprit du public entre la joaillerie et l'horlogerie est ainsi certaine.

A ce titre les produits sont similaires.

<b>Marque antérieure</b>	<b>Demande d'enregistrement</b>
Articles de bijouterie en métaux précieux et pierres précieuses, articles de bijouterie de fantaisie [strass], imitations d'articles de bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses, imitations de pierres précieuses	sangles pour montres bracelets; chaînes de montres; boîtiers de montres [parties de montres]; boîtiers pour la présentation de montres; poche de montre (protection)

Les "*sangles pour montres bracelets; chaînes de montres; boîtiers de montres [parties de montres];*" de la demande d'enregistrement d'entendent de produits qui sont des éléments constitutifs des instruments d'horlogerie, qui sont proposé par les mêmes distributeurs comme compléments indispensables.

A ce titre ils sont assimilables aux produits eux-mêmes et donc similaires aux produits de la marque antérieure.

Les " *boîtiers pour la présentation de montres; poche de montre (protection)*" de la demande d'enregistrement s'entendent de contenants destinés à contenir les articles d'horlogerie. Ce sont donc des accessoires des instruments eux-mêmes, qui sont de plus distribués par les mêmes canaux

A ce titre ils sont assimilables aux produits eux-mêmes et donc similaires aux produits de la marque antérieure.

Décisions dans ce sens :

---

Pièce N°3 :	Décision INPI	CABARET / LOVE CABARET
	Décision INPI	BLACK CONCEPT / BWC BLACK WATCH CONCEPT
	Décision INPI	R PARIS / RC CAROLINARITZ PARIS
	Décision INPI	VULCAIN / PORCELAINES DE VULCAIN

---

\*\*\*

**Par conséquent, du fait de l'identité et/ou de la similarité des produits et des services, il existe un risque de confusion entre les marques en présence.**

**A ce titre, la demande d'enregistrement devra être rejetée.**

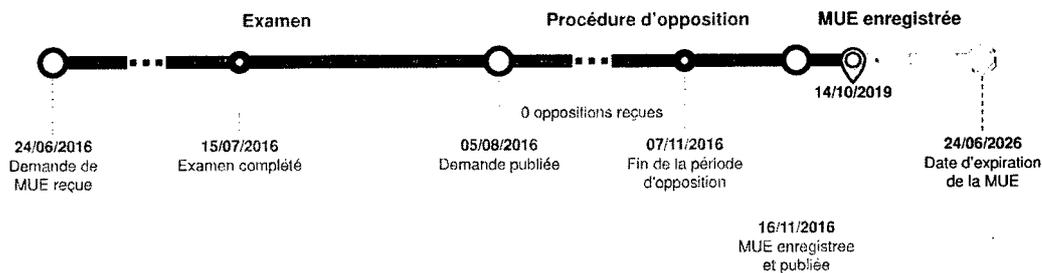


Protéger votre propriété intellectuelle dans l'Union européenne

## Informations de dossier de MUE

**ONLY**  
015574791

### Calendrier



### Informations sur la marque

Nom	<b>ONLY</b>	Date de dépôt	<b>24/06/2016</b>
Numéro de dépôt	<b>015574791</b>	Date de l'enregistrement	<b>14/11/2016</b>
Base	<b>MUE</b>	Date d'expiration	<b>24/06/2026</b>
Date de réception	<b>24/06/2016</b>	Date de la désignation	
Type	<b>Verbale</b>	Langue de dépôt	<b>Danois</b>
Nature	<b>Individuelle</b>	Deuxième langue	<b>Anglais</b>
Classes de Nice	<b>14 ( Classification de Nice )</b>	Référence de la demande	<b>038243-3740</b>
Classification de Vienne		Statut de la marque	<b>Enregistré</b>
		Caractère distinctif acquis	<b>Non</b>

### Produits et services

français (fr)

**14** Articles de bijouterie en métaux précieux et pierres précieuses, articles de bijouterie de fantaisie [strass], imitations d'articles de bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses, imitations de pierres précieuses.

### Description

Aucune donnée

### Titulaires

Animal Instytut SCS, Warszawa 00001

Nous utilisons des cookies sur notre site web afin de consolider des fonctionnalités techniques améliorant votre expérience utilisateur.

Nous utilisons aussi l'analyse. [Cliquez pour obtenir plus d'informations](#)

X

Organisation	<b>Aktieselskabe af 21. november 2001</b>	État/comté	<b>DANEMARK</b>	Aktieselskabet af 21. november 2001 Fredskovvej 5 DK-7330 Brande DINAMARCA	vos coordonnées accessibles au public en les paramétrant via votre User Area.
Légal	<b>Entité juridique</b>	Ville	<b>n/a</b>		
		Code postal	<b>Brande</b>		
		Adresse	<b>7330</b>		Caché. Vous pouvez rendre vos coordonnées accessibles au public en les paramétrant via votre User Area.
			<b>Fredskovvej 5</b>		Caché. Vous pouvez rendre vos coordonnées accessibles au public en les paramétrant via votre User Area.

## Représentants

### BECH-BRUUN LAW FIRM

ID	<b>18184</b>	Pays	<b>DK - DANEMARK</b>	Adresse postale	
Organisation	<b>n/a</b>	État/comté	<b>n/a</b>	BECH-BRUUN LAW FIRM	Caché. Vous pouvez rendre vos coordonnées accessibles au public en les paramétrant via votre User Area.
Légal	<b>Personne morale</b>	Ville	<b>Århus C</b>	Værkmestergade 2 DK-8000 Århus C DINAMARCA	
Type	<b>Association</b>	Code postal	<b>8000</b>		Caché. Vous pouvez rendre vos coordonnées accessibles au public en les paramétrant via votre User Area.
		Adresse	<b>Værkmestergade 2</b>		Caché. Vous pouvez rendre vos coordonnées accessibles au public en les paramétrant via votre User Area.

## Correspondance

De	Procédure	Numéro de dépôt	Objet	Date	Actions
MUE		015574791	L304M - Certificat d'enregistrement	10/06/2019	
MUE		015574791	L304 - Lettre d'accompagnement pour le certificat d'enregistrement	05/06/2019	
MUE		015574791	Certificate	04/06/2019	
MUE		015574791	LSU01 - Information à l'attention des titulaires de marques antérieures enregistrées ou de demandes de marques antérieures	29/05/2019	
MUE		015574791	LSU01 - Information à l'attention des titulaires de marques antérieures enregistrées ou de demandes de marques antérieures	23/05/2017	
MUE		015574791	L304 - Lettre d'accompagnement pour le certificat d'enregistrement	16/11/2016	
MUE		015574791	Certificate	16/11/2016	
MUE		015574791	Lettre à l'EUIPO	03/08/2016	
MUE		015574791	L128 - Traduction présentée au demandeur à des fins d'observations	15/07/2016	
MUE		015574791	L101F - Récépissé de dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne (MUE) et notification d'attribution d'une date de dépôt provisoire	24/06/2016	

Affichage 1 à 10 d'entrées11

Nous utilisons des cookies sur notre site web afin de consolider des fonctionnalités techniques améliorant votre expérience utilisateur.

Nous utilisons aussi l'analyse. [Cliquez pour obtenir plus d'informations](#) X

Aucune donnée

## Ancienneté

Aucune donnée

## Priorité d'exposition

Aucune donnée

## Priorité

Aucune donnée

## Publications

Numéro du Bulletin	Date	Section	Description
2016/146	05/08/2016	A.1	Demandes publiées au titre de l'article 44 du RMUE (article 39 du RMUE avant le 01/10/2017)
2016/217	16/11/2016	B.1	Enregistrements non modifiés depuis la publication de la demande

Affichage 1 à 2 d'entrées2

## Annulation

Aucune donnée

## Inscriptions

Aucune donnée

## Oppositions

Aucune donnée

## Recours

Aucune donnée

## Décisions

Aucune donnée

## Renouvellements

Aucune donnée

## Relations de la marque

Aucune donnée

Nous utilisons des cookies sur notre site web afin de consolider des fonctionnalités techniques améliorant votre expérience utilisateur.

Nous utilisons aussi l'analyse. [Cliquez pour obtenir plus d'informations](#) X

1482377 - ONLYOU

**1482377 - ONLYOU****(151) Date de l'enregistrement**

09.07.2019

**(180) Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement**

09.07.2029

**(270) Langue(s) de la demande**

Anglais

**(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement**

CHEN HAIHUI

NO. 9, AREA C, ZHENGJIA VILLAGE,

ZEGUO TOWN,

WENLING CITY

ZHEJIANG PROVINCE (CN)

**(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant**

CN

**(841) État dont le titulaire est ressortissant**

CN

**(740) Nom et adresse du mandataire**

TAIZHOU ZHONGHUI

TRADEMARK SERVICES LTD.

NO. 14, JINSHUI ROAD,

LUQIAO STREET,

LUQIAO DISTRICT,

TAIZHOU CITY

ZHEJIANG PROVINCE (CN)

**(540) Marque****ONLYOU****(531) Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne)- VCL (7)**

26.13.25.

**(550) Indication relative à la nature de la marque ou au type de marque**

Les termes contenus dans la marque n'ont pas de signification

**() Description volontaire de la marque**

La marque se compose des lettres anglaises "ONLYOU" et d'un élément figuratif

**(511) Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) et liste des produits et services classés selon cette classification- NCL (11-2019)**

14 Breloques [articles de bijouterie]; colliers; articles de bijouterie; horloges; montres-bracelets; sangles pour montres-bracelets; chaînes de montres; boîtiers de montres [parties de montres]; boîtiers pour la présentation de montres; poche de montre (protection).

**(821) Demande de base**

CN, 10.12.2018, 35206272.

**(832) Désignation(s) selon le Protocole de Madrid**

AF, AG, AU, BH, BN, BQ, BW, CO, CW, DK, EE, EM, FI, GB, GE, GH, GM, GR, ID, IE, IN, IS, JP, KH, KR, LA, LT, MG, MX, NO, NZ, OA, OM, PH, RW, SE, SG, ST, SX, TH, TM, TN, TR, US, UZ, ZM, ZW.

**(834) Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies**

	International Trademark
1482377 - ONLYOU	

AL, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IR, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, ME, MK, MN, MZ, NA, PL, PT, RO, RS, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, VN.

**(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation**

BN, GB, IE, IN, MZ, NZ, SG, US.

## PORTAIL DES OPPOSITIONS

A compter du 1er juin 2016, l'ensemble des correspondances avec l'Institut relatives à la procédure d'opposition doit être exclusivement adressé sous forme électronique sur le site internet de l'INPI.

Pour communiquer avec l'Institut dans le cadre d'une procédure d'opposition, vous devez créer un compte e-Procédure à partir de l'adresse suivante : <https://procedures.inpi.fr/> en indiquant une adresse électronique valide et un mot de passe.

### **Comment se rendre sur le portail des oppositions ?**

Vous devez vous connecter sur le site <https://procedures.inpi.fr/> à l'aide de vos identifiants (adresse électronique et mot de passe que vous aurez choisi).

Vous accédez alors au portail e-Procédure. Vous cliquez sur l'onglet « S'opposer à l'enregistrement d'une marque française » qui ouvre le portail des oppositions. Vous avez alors accès à toutes les oppositions dans lesquelles vous vous êtes identifié comme le déposant de la marque contestée, l'opposant ou le mandataire de l'un d'eux.

### **Si je suis le déposant de la marque contestée, ou son mandataire, et que je souhaite m'identifier dans une opposition, pour la première fois**

Si vous avez procédé à un dépôt électronique de marque, vous êtes automatiquement identifié dans l'opposition. L'Institut vous notifie l'opposition par courrier recommandé. Elle est directement accessible sur le Portail des oppositions.

Si vous avez procédé à un dépôt papier de marque, vous devez vous identifier dans l'opposition. Lorsqu'une opposition a été formée, l'Institut vous notifie cette opposition par courrier recommandé qui contient un code et un mot de passe. Ces code et mot de passe servent à vous identifier comme le déposant de la marque contestée dans ladite opposition. Une fois identifié, vous aurez accès à l'ensemble des documents relatifs à cette opposition.

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le portail des oppositions, tel qu'indiqué ci-dessus.

Sur le portail des oppositions, vous cliquez sur l'onglet « s'identifier dans une opposition » et choisissez « je suis le déposant de la marque contestée ». Vous indiquez les code et mot de passe qui vous ont été communiqués par l'Institut. L'opposition concernée devient alors visible dans vos dossiers, dans la corbeille « oppositions notifiées ».

### **Comment se constituer mandataire ?**

Le déposant et l'opposant peuvent être représentés par un mandataire habilité. Pour se constituer mandataire de l'une ou l'autre des parties, le mandataire doit être titulaire d'un compte e-Procédures.

Si vous êtes mandataire du déposant de la marque contestée et que vous souhaitez vous identifier pour la première fois dans une opposition, vous devez suivre la procédure ci-dessus « *Si je suis le déposant de la marque contestée, ou son mandataire, et que je souhaite m'identifier dans une opposition, pour la première fois* ».

Si l'opposant ou le déposant eux-mêmes sont déjà identifiés dans l'opposition ou si un mandataire a déjà été constitué, vous devez cliquer sur l'onglet « s'identifier dans une opposition » puis « je suis un nouveau mandataire ». Le juriste en charge de la procédure d'opposition concernée devra alors valider cette nouvelle constitution.

### **Intervenir dans une procédure d'opposition (opposant / déposant / mandataire)**

Sur le portail des oppositions, vous avez accès à l'ensemble des oppositions dans lesquelles vous vous êtes identifié comme partie à la procédure. Les oppositions sont classées par étape de procédure. Vous pouvez retrouver une opposition donnée dans l'une de ces corbeilles.

En cliquant sur la référence de l'opposition, vous retrouverez l'ensemble des échanges entre les parties et l'Institut. Un code couleur a été attribué en fonction de l'émetteur du document.

Pour transmettre à l'Institut tout document relatif à cette procédure, vous devez sélectionner l'opposition concernée et cliquer sur le bouton « transmettre un document à l'INPI ». Une fois le document téléchargé, vous cliquez sur le bouton « téléverser le fichier ». Le juriste en charge de l'opposition sera alors averti de la disponibilité d'un nouveau document.

### **Utilisation des code et mot de passe**

Les code et mot de passe communiqués à l'opposant et ceux communiqués au déposant sont individuels et concernent une seule opposition. En cas de perte, de nouveaux identifiants peuvent être communiqués en cliquant sur le bouton « Mot de passe oublié » de la page d'accueil de l'espace partagé.

Pour toute question, veuillez contacter Inpi Direct au 0820 210 211 (0,10 € TTC/mn) + prix appel. Depuis l'étranger 00 33 171 087 163