

## PROTOCOLE DE MADRID

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

I. Office qui envoie la déclaration : <b>INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE</b> Département des marques, dessins et modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE  <b>REF : 1494644 /OPP 2019-5499 / PAB</b> Affaire suivie par : Pierre-André BOSSUAT  Tel : 33 1.56.65.82.43
II. Numéro de l’enregistrement international : <b>1494644</b>
III. Nom du titulaire : MELICANTE s.r.o.
IV. Toutes les procédures devant l’Office sont achevées et la décision de l’Office est la suivante (voir décision jointe) :  <input checked="" type="checkbox"/> Une protection totale est accordée pour <u>tous</u> les produits (règle 18ter.2)i) :
V. Non-revendication ou réserve :  <i>Veillez indiquer le ou les éléments de la marque pour lesquels la protection ne peut être accordée :</i>  <i>Veillez indiquer également, en cochant une des options ci-après, si la non-revendication ou la réserve s’applique :</i>  <input type="checkbox"/> à l’égard de tous les produits et services  <input type="checkbox"/> uniquement à l’égard des produits et services ci-après :

VI. Lorsqu'une requête en réexamen ou un recours peut être déposé à l'encontre de cette décision auprès d'une autorité extérieure à l'Office, l'Office doit fournir les informations suivantes, lorsqu'elles sont disponibles :

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

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris dans les conditions et délais prévus par les articles R. 411-19 à R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle (Voir fiche ci-jointe).

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

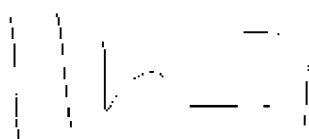
Le recours doit être adressé au greffe de la cour d'appel de Paris, Palais de Justice, 2 et 4 boulevard du Palais, 75001 PARIS

iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante:

Lorsque le requérant demeure à l'étranger il doit faire élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

VII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :

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



Pierre-André BOSSUAT  
juriste

VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 24 août 2020

Projet de décision devenu définitif le 24 juillet 2020

## **PROJET DE 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 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 MELICANTE s.r.o. (société de droit tchèque) est titulaire de l'enregistrement international n° 1494644, portant sur la marque complexe MELICANTE et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « *gelées, confitures ; sucreries, chocolat, sucre, miel* ».

Le 23 décembre 2019, la société MELI SA (société de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Ainsi que l'a confirmé la société opposante suite à des échanges de correspondance avec l'Institut, la marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale MELI désignant notamment la France, renouvelée sous le numéro 545794.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « *Miel, miel naturel, aliments à base de miel* ».

L'opposition a été notifiée à l'O.M.P.I. par courrier du 28 janvier 2020, sous le numéro 19-5499, pour qu'elle la transmette sans retard à l'administration du pays d'origine et à la titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.

La société titulaire de l'enregistrement international contesté 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 l'enregistrement international contesté objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

#### Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

### B.- LA TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société titulaire de l'enregistrement international conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes. Elle ne présente en revanche aucun argument relatif à la comparaison des produits.

## III.- DECISION

### Sur la comparaison des produits

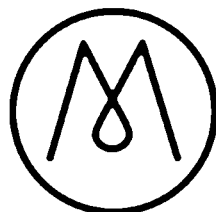
**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants : « *gelées, confitures ; sucreries, chocolat, sucre, miel* » ;

**Que** la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « *Miel, miel naturel, aliments à base de miel* ».

**CONSIDERANT** que les produits suivants de l'enregistrement international contesté : « *gelées, confitures ; sucreries, chocolat, sucre, miel* » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la titulaire de cet enregistrement.

## Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe MELICANTE, reproduit ci-dessous :



M E L I C A N T E

**Que** la marque antérieure porte sur la dénomination MELI, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, 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 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 en présence que le signe contesté est constitué d'un élément verbal et d'éléments figuratifs ; que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal ;

**Que** ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence MELI ;

**Que** toutefois, visuellement, les éléments verbaux MELICANTE du signe contesté et MELI de la marque antérieure invoquée se distinguent par leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ;

**Qu'en outre**, le signe contesté comporte des éléments figuratifs ;

**Que** phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité finale ;

**Que** les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble différente ;

**Que** la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ;

**Qu'en effet**, la séquence MELI-, qui se retrouve dans un mot tel que « mélisse », qui désigne une plante mellifère, sera susceptible d'évoquer le miel et de renvoyer à l'idée que les produits en cause comportent du miel ; que cette séquence apparaît donc évocatrice ;

**Qu'en outre**, et surtout, dans le signe contesté, la séquence MELI se trouve accolée à la séquence CANTE, tout aussi arbitraire au regard des produits en cause ; qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel la dénomination CANTE sera susceptible d'être perçue du public d'attention et de culture moyenne comme le nom d'une commune dès lors que celle-ci, qui ne compte que quelques

centaines d'habitants ainsi que le relève la société titulaire de l'enregistrement international contesté, ne bénéficie d'aucune réputation particulière pour les produits en cause ; que la séquence MELI ne présente donc pas un caractère dominant et ce, malgré sa position d'attaque ;

**Qu'il** en résulte que le public retiendra la dénomination MELICANTE dans sa globalité et qu'ainsi, malgré sa position d'attaque, la séquence MELI n'est pas de nature à retenir, à elle seule, l'attention du consommateur au sein du signe contesté.

**CONSIDERANT** qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la société opposante fondée sur une décision rendue par l'Institut en matière d'opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce.

**CONSIDERANT**, en conséquence, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur n'étant pas susceptible de confondre les deux signes.

**CONSIDERANT** ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public et ce, malgré l'identité ou la similarité des produits en présence ;

**Que** le signe complexe contesté MELICANTE peut donc être adopté en France comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale internationale MELI.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article unique** : l'opposition est rejetée.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CB', written in a cursive style.

**Christine BOUWENS,  
responsable de pôle**

**RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI**  
(art. R. 411-19 à R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle)

**DELAI DU RECOURS** (art. R. 411-21)

- . Le délai pour former un recours devant la cour d'appel est d'**un mois** à compter de la notification de la décision, ou, le cas échéant, de la date à laquelle le projet vaut décision.
- . Ce délai est **augmenté** :
  - d'un mois si le requérant demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
  - de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

**PRESENTATION DU RECOURS** (art. R. 411-24 à R. 422-30)

- . **Le requérant est tenu de constituer avocat** et le recours est remis à la cour d'appel compétente **par voie électronique**, à peine d'irrecevabilité.
- . **L'acte de recours** doit comporter, à peine de nullité, **les mentions suivantes** :
  1. a) *Si le requérant est une personne physique* : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;  
b) *Si le requérant est une personne morale* : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
  2. Le cas échéant, les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
  3. Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
  4. L'objet du recours ;
  5. Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;
  6. La constitution de l'avocat du requérant. Une **copie de la décision attaquée** doit être jointe à la déclaration, sauf en cas de décision implicite de rejet.
- . **A peine de caducité de l'acte de recours, le requérant dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il doit adresser à l'INPI (à l'attention du service contentieux) ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.**

**COURS D'APPEL COMPETENTES** (art. R. 411-19-1 et D 411-19-2)

- . Le recours formé contre une décision relative à **un brevet d'invention, un certificat d'utilité, un certificat complémentaire de protection ou une topographie de produits semi-conducteurs** doit être porté devant la cour d'appel de **Paris**.
- . Le recours formé contre une décision relative à **une marque, un dessin et modèle, ou une indication géographique**, doit être porté devant la cour d'appel territorialement compétente, à déterminer en fonction **du lieu où demeure la personne qui forme le recours**. Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des **dix cours d'appel compétentes**, les départements concernés :

<b>Cour d'appel compétente</b>	<b>Départements concernés</b>
Aix-en-Provence	2A, 2B, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 30, 34, 48, 66, 83, 84
Bordeaux	09, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82, 87
Colmar	67, 68
Douai	02, 08, 10, 27, 51, 59, 60, 62, 76, 80
Lyon	01, 03, 05, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74
Nancy	21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 70, 71, 88, 90
Paris	18, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 89, 91, 93, 94, 974, 975, 976, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises,
Rennes	14, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, 86
Versailles	28, 78, 92, 95
Fort-de-France	971, 972, 973

- . **Lorsque le requérant demeure à l'étranger**, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

## PORTAIL DES OPPOSITIONS REGIES PAR LA LEGISLATION ANTERIEURE

La procédure d'opposition étant dématérialisée, l'ensemble des correspondances avec l'Institut doit être **exclusivement** adressé sous forme électronique sur le site internet de l'INPI.

Si la procédure d'opposition concerne une demande d'enregistrement française déposée avant le 11 décembre 2019 ou un enregistrement international désignant la France enregistré avant le 11 décembre 2019, la procédure d'opposition est régie par la législation antérieure.

Pour accéder à votre dossier ou communiquer avec l'Institut, vous devez vous rendre sur le portail spécifique des oppositions régies par la législation antérieure, selon les modalités indiquées ci-dessous.

### **1. Comment se rendre sur le portail des oppositions relevant de la législation antérieure ?**

Pour vous rendre sur le portail des oppositions relevant de la législation antérieure, vous devez au préalable vous rendre sur le portail de l'opposition, de la nullité et de la déchéance accueillant les procédures soumises à la nouvelle législation.

Vous devez vous rendre sur le site <https://procedures.inpi.fr/>, et vous connecter :

- si vous avez déjà un compte, en entrant vos identifiants (adresse électronique et mot de passe choisi) ;
- si vous n'avez pas de compte, en créant un compte e-Procédures.

Vous accédez alors au portail e-Procédure. Cliquez, dans la rubrique « MARQUES », sur l'onglet « Accéder au portail de l'opposition, de la nullité et de la déchéance ». Une fois sur la page d'accueil du portail, vous trouverez un lien hypertexte vous redirigeant vers le portail spécifique des oppositions régies par la législation antérieure.

### **2. S'identifier dans une opposition relevant de la législation antérieure**

Afin d'accéder aux fonctionnalités de rattachement dans ce type de procédure, vous devez au préalable vous rendre sur le portail spécifique des oppositions régies par la législation antérieure, tel qu'indiqué ci-dessus.

#### **2.1. 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 et vous pouvez directement consulter votre dossier.

Si vous avez procédé à un dépôt papier de marque ou si vous êtes titulaire d'un enregistrement international, 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.

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 une des corbeilles et vous avez accès à l'ensemble des documents relatifs à cette procédure.

#### **2.2. Comment se constituer mandataire ?**

Le déposant et l'opposant peuvent être représentés par un mandataire habilité.

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. Vous pouvez dès à présent téléverser tout document qui vous semble utile sans attendre la validation.

### **3. Consulter un dossier ou transmettre un document**

Sur le portail spécifique des oppositions régies par la législation antérieure, vous avez accès à l'ensemble des procédures dans lesquelles vous vous êtes identifié comme partie à la procédure. Les dossiers sont classés par étape de procédure. Vous pouvez retrouver un dossier soit dans l'une de ces corbeilles, soit en utilisant le champ « RECHERCHE » dans lequel vous devez entrer votre numéro d'opposition selon le format suivant : 19-0000.

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 ». Une fois le document téléchargé, vous devez choisir un typage, puis cliquer sur le bouton « Envoyer le document ». Le juriste en charge de l'opposition sera alors averti de la réception d'un nouveau document.

**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**