

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 : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Département des marques, dessins et modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE REF : 1482377 / OPP 2019-4558 / PAB Affaire suivie par : Pierre-André BOSSUAT Tel : 33 1.56.65.82.43 |
| II. Numéro de l'enregistrement international : 1482377 |
| III. Nom du titulaire : CHEN HAIHUI |
| 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 :

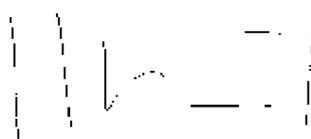
Le recours doit être adressé au greffe de la cour d'appel de Paris, Palais de Justice, 2 et 4 boulevard du Palais, 75001 PARIS

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 : 21 septembre 2020

18 septembre 2020

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1^{er} avril 1996 ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 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

CHEN HAIHUI est titulaire de l'enregistrement international n° 1482377 du 9 juillet 2019 portant sur le signe complexe ONLYOU et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « *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)* ».

Le 15 octobre 2019, la société AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 (société de droit danois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne ONLY, déposée le 24 juin 2016 et enregistrée sous le numéro 15574791.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « *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* ».

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 22 octobre 2019 sous le n°19-4558 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international.

Ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 10 février 2020, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le 23 juillet 2020, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et a demandé la tenue d'une audition.

Une commission orale s'est tenue le 8 septembre 2020, en présence des mandataires respectifs des deux parties.

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 sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le titulaire de l'enregistrement international conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi que celle relative à la comparaison des signes.

III.- DECISION

A. SUR LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE L'OPPOSITION

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, « *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* » ;

Qu'en raison de l'application, aux délais de la présente procédure, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, l'Institut n'a pas été en mesure de statuer dans le délai de six mois susvisé, qui a expiré le 27 juillet 2020 ;

Que l'opposition a donc été rejetée par une décision implicite du 28 juillet 2020 ;

Qu'en application de l'article L. 242-1 susvisé, il convient donc de retirer la décision implicite de rejet de l'opposition et de rendre une décision statuant sur cette opposition ;

Que par la présente, l'Institut entend produire la motivation fondant cette décision de rejet.

B. AU FOND

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *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)* » ;

Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « *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* ».

CONSIDERANT que les produits suivants de l'enregistrement international contesté : « *Breloques [articles de bijouterie]; colliers; articles de bijouterie* » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de cet enregistrement.

CONSIDERANT que les produits suivants de l'enregistrement international contesté : « *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)* » s'entendent d'instruments comportant un mécanisme servant à mesurer le temps, et de leurs accessoires, dont certains, notamment les montres, sont, au-delà de leurs nature et fonction premières, composés de matières précieuses et destinés à titre principal à la parure ;

Que ces produits sont donc susceptibles de relever de la catégorie plus générale des « *Articles de bijouterie en métaux précieux* » de la marque antérieure, qui recouvre tous les petits objets de parure, précieux par leur matière ou par leur travail ;

Qu'il en résulte que ces produits sont susceptibles de s'adresser à une même clientèle, désireuse de porter des objets précieux d'ornement ;

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

CONSIDERANT, en conséquence, que l'enregistrement international contesté désigne des produits identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ONLYOU, reproduit ci-dessous :



Que la marque antérieure porte sur la dénomination ONLY, présentée en lettres majuscules droites 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, que le signe contesté est composé d'une dénomination et d'un élément figuratif et la marque antérieure d'une dénomination unique ; qu'ils ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence de lettres ONLY ;

Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun la séquence ONLY, seul élément de la marque antérieure ;

Que toutefois, pris dans leur ensemble, ces signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ;

Qu'en effet, visuellement, les dénominations ONLYOU et ONLY des signes en présence se distinguent par leur longueur (six lettres pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) et par leurs deux dernières lettres, à savoir OU pour le signe contesté et LY pour la marque antérieure ainsi que par la présence d'un élément figuratif de taille non négligeable placé dans la partie supérieure du signe contesté ;

Qu'ainsi, ces deux signes présentent des physionomies très distinctes ;

Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (respectivement trois et deux temps), ainsi que par leurs sonorités finales, à savoir respectivement, [yiu] pour le signe contesté et [li] pour la marque antérieure ;

Qu'en outre, intellectuellement, pris dans leur ensemble, les signes ne possèdent pas la même évocation ; qu'en effet, le signe contesté constitue une expression anglaise à connotation romantique qui sera aisément traduite par les termes « *seulement toi* » et qui évoque le célèbre titre de chanson des Platters, « *une des balades romantiques les plus connues des années 50* » comme l'invoque à juste titre le déposant, alors que la marque antérieure fait uniquement référence à l'adverbe anglais ONLY, sans aucune connotation particulière ;

Qu'ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d'ensemble différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble différente ;

Qu'en effet, en dépit de sa position d'attaque et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme ONLY n'apparaît pas dominant au sein du signe contesté, dès lors qu'il est étroitement associé aux lettres YOU - la lettre Y servant de pivot- pour former l'expression anglaise ci-dessus décrite ;

Que dès lors, si l'élément ONLY peut être traduit en français par le mot « seulement », cet élément se trouve dans le signe contesté inclus dans un ensemble renvoyant à l'expression ONLY YOU, dans laquelle l'élément ONLY perd son caractère dominant, en ce qu'il constitue un adverbe qui n'a pas d'autre fonction que de renforcer l'importance accordée à l'autre élément et de le mettre ainsi en exergue ;

Qu'il s'ensuit qu'au sein du signe contesté, le terme ONLY n'apparaît pas dominant et n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur comme précédemment démontré ;

Qu'en outre, la présentation particulière et la présence d'un élément figuratif, bien qu'accessoire au sein du signe contesté, comme le soulève la société opposante, conduit à renforcer l'évocation intellectuelle et par là même, l'impression d'ensemble différente laissée par les signes en présence.

CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT que s'il est vrai que l'identité et la similarité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la société opposante fondée sur des décisions rendues par l'Institut en matière d'oppositions, dans des circonstances distinctes de la présente espèce ;

Qu'en effet, trois décisions citées portent sur des cas où le terme commun aux deux marques se trouve associé dans le signe contesté à un élément évocateur d'une caractéristique des produits (MUST, BEAT, GEN) ; que la quatrième décision citée (PUSH / PUSHEEZE) porte sur une opposition dans laquelle l'Institut a statué au seul vu de l'argumentation de l'opposant, en l'absence de toute réponse de la part des déposants.

CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté ONLYOU ne constitue pas l'imitation de la marque verbale antérieure ONLY, de sorte que, malgré l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné ;

Que le signe complexe contesté ONLYOU peut bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne antérieure ONLY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Pierre-André BOSSUAT, juriste

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Roulleaux', written over a horizontal line.

**Marie Roulleaux Dugage,
Responsable du département des marques,
dessins et modèles**

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 :

| Cour d'appel compétente | Départements concernés |
|--------------------------------|--|
| Aix-en-Provence | 2A, 2B, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 30, 34, 48, 66, 83, 84 |
| Bordeaux | 09, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82, 87 |
| Colmar | 67,68 |
| Douai | 02, 08, 10, 27, 51, 59, 60, 62, 76, 80 |
| Lyon | 01, 03, 05, 15, 26, 38,42, 43, 63, 69, 73, 74 |
| Nancy | 21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 70, 71, 88, 90 |
| Paris | 18, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 89, 91, 93, 94, 974, 975, 976, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, 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.