

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 18^{ter}.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 : OPP 2020-0524 / OPP 2020-0525 Affaire suivie par : Marie BÉDIER Tel : 01.56.65.86.44
II.	Numéro de l'enregistrement international : 1196024
III.	Nom du titulaire : BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
IV.	Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante (voir décision jointe) : ☐ Une protection totale est accordée pour <u>tous</u> les produits et services (règle 18 ^{ter} .2)i)) : ☒ Une protection partielle est accordée pour les produits ci-après (règle 18 ^{ter} .2)ii)) : Classe 24 : Bannières en matières textiles, à savoir bannières en tissu ; drapeaux (autres qu'en papier), à savoir drapeaux en toile, drapeaux en tissu ; étiquettes en tissu.

V. Non-revendication ou réserve :

Veillez indiquer le ou les éléments de la marque pour lesquels la protection ne peut être accordée :

Veillez indiquer également, en cochant une des options ci-après, si la non-revendication ou la réserve s'applique :

- ☐ à l'égard de tous les produits et services
- ☐ 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, 75 001 PARIS

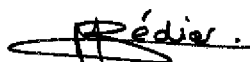
iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :

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**

**Marie BÉDIER
Juriste**



VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 30/11/2020

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 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.

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 BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (société de droit turc) est titulaire de l'enregistrement international n°1196024 portant sur le signe complexe BOSSA et désignant la France par désignation postérieure du 5 décembre 2019.

Le 5 février 2020, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne BOSS déposée le 16 août 2001, enregistrée sous le numéro 002342038 et, dont elle indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété.

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

Sur la comparaison des produits

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

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la mode qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques en présence et fournit des documents à l'appui de son argumentation.

L'opposition a été notifiée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 11 février 2020 sous le numéro 20-0524 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 régulièrement habilité dans le même délai. Conformément à 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, ce délai de réponse à l'opposition a été étendu jusqu'au 23 août 2020.

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

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Fils et filés à usage textile, fils à coudre, fils à broder, fils à tricoter, fils de coton et fils élastiques à usage textile. Textiles tissés, à savoir étoffes à utiliser dans la confection de vêtements, serviettes de toilette, linge de table, linge de lit, linge de maison; textiles non tissés, à savoir étoffes à utiliser dans la confection de vêtements, serviettes de toilette, linge de table, linge de lit, linge de maison; tissus en fibres de verre à usage textile; étoffes imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques; étoffes imperméables, à savoir étoffes imperméables pour la confection de vêtements, meubles, bagages et garnitures d'automobiles; toile gommée imperméable; tissus imitant la peau d'animaux; doublures textiles, à savoir tissu de doublure en lin pour chaussures, matières textiles mi-ouvrées pour la fabrication de doublures pour vêtements, matières textiles utilisées comme doublures pour vêtements; bougran; matériaux filtrants en matières textiles, à savoir tissus en fibres chimiques, tissus en fibres synthétiques, tissus en fibres mélangées inorganiques, tous pour filtrer des liquides et poudres; couettes en matières textiles, couvertures; gants de toilette, linge de bain, essuie-mains, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de bain; tapisseries en matières textiles, couvertures de voyage, à savoir plaids; rideaux en matière textile, rideaux de douche en matières textiles, rideaux de douche en matières plastiques; toiles cirées (nappes); couvertures de lit, draps de lit, dessus-de-lit, linge de lit, linge ouvré, taies d'oreillers, housses de courtepintes; revêtements de meubles en matières textiles, à savoir housses de meubles en tissu non ajustées; étoffes pour meubles; serviettes de table en matières textiles; couvre-lits en papier; bannières en matières textiles, à savoir bannières en tissu; drapeaux (autres qu'en papier), à savoir drapeaux en toile, drapeaux en tissu; étiquettes en tissu » ;*

Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « *Fils à usage textile. Textiles, à savoir tissus textiles, rideaux; persiennes pour fenêtres, linge de maison, linge de table et de lit, linge de bain, plaids, mouchoirs* ».

CONSIDERANT que les produits suivants de l'enregistrement contesté : « *Fils et filés à usage textile, fils à coudre, fils à broder, fils à tricoter, fils de coton et fils élastiques à usage textile. Textiles tissés, à savoir étoffes à utiliser dans la confection de vêtements, serviettes de toilette, linge de table, linge de lit, linge de maison; textiles non tissés, à savoir étoffes à utiliser dans la confection de vêtements, serviettes de toilette, linge de table, linge de lit, linge de maison; tissus en fibres de verre à usage textile; étoffes imperméables aux gaz pour ballons aéostatiques; étoffes imperméables, à savoir étoffes imperméables pour la confection de vêtements, meubles, bagages et garnitures d'automobiles; toile gommée imperméable; tissus imitant la peau d'animaux; doublures textiles, à savoir tissu de doublure en lin pour chaussures, matières textiles mi-ouvrées pour la fabrication de doublures pour vêtements, matières textiles utilisées comme doublures pour vêtements; bougran; matériaux filtrants en matières textiles, à savoir tissus en fibres chimiques, tissus en fibres synthétiques, tissus en fibres mélangées inorganiques, tous pour filtrer des liquides et poudres; couettes en matières textiles, couvertures; gants de toilette, linge de bain, essuie-mains, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de bain; tapisseries en matières textiles, couvertures de voyage, à savoir plaids; rideaux en matière textile, rideaux de douche en matières textiles, rideaux de douche en matières plastiques; toiles cirées (nappes); couvertures de lit, draps de lit, dessus-de-lit, linge de lit, linge ouvré, taies d'oreillers, housses de courtèpointes; revêtements de meubles en matières textiles, à savoir housses de meubles en tissu non ajustées; étoffes pour meubles; serviettes de table en matières textiles; couvre-lits en papier* » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par son titulaire.

CONSIDERANT en revanche, que les « *bannières en matières textiles, à savoir bannières en tissu ; drapeaux (autres qu'en papier), à savoir drapeaux en toile, drapeaux en tissu* » de l'enregistrement contesté qui désignent des produits finis, à savoir des pièces d'étoffe portant l'emblème, les couleurs d'une nation n'entrent pas dans la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « *textiles, à savoir tissus textiles* » de la marque antérieure qui désignent des produits intermédiaires, obtenus par l'assemblage de fils entrelacés issus de l'industrie textile et 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 ;

Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que ces derniers puissent notamment servir à la réalisation des premiers pour les déclarer similaires, les produits précités de la marque antérieure étant destinés à être mis en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, habillement, bagagerie...) ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer similaires un grand nombre de produits alors même qu'ils possèdent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement ;

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

CONSIDERANT enfin, que les « *étiquettes en tissu* » de l'enregistrement contesté qui désignent des produits finis à savoir des petits morceaux de tissu, imprimés que l'on fixe à un objet comportant certaines informations, n'entrent pas dans la catégorie générale des « *textiles, à savoir tissus textiles* » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Qu'en outre, à défaut de démonstration par la société opposante d'une quelconque similarité entre ces produits, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas davantage établi ;

Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce ;

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

CONSIDERANT en conséquence, que les produits de l'enregistrement contesté sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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



Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination BOSS.

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 cause que le signe contesté est constitué d'un élément verbal reproduit en couleurs et dans une calligraphie particulière ; que la marque antérieure est composée d'une dénomination unique ;

Que les deux signes en présence ont en commun des termes proches, à savoir BOSSA pour le signe contesté et BOSS pour la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d'attaque caractéristique BOSS-), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ;

Que la seule différence consistant en la présence, au sein du signe contesté, de la lettre A n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu'elle ne porte que sur une lettre en position finale, les signes restant marqués par une séquence et des sonorités d'attaque identiques ; qu'il en va de même des différences tenant à la présentation particulière en couleurs du signe contesté, qui n'ont aucune incidence phonétique et n'en modifient que peu l'aspect visuel ;

Qu'il en résulte donc une impression d'ensemble proche entre les signes et un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Que le signe complexe BOSSA constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure BOSS, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie 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, le signe complexe contesté BOSSA ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BOSS.

PAR CES MOTIFS**DECIDE**

Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *Fils et filés à usage textile, fils à coudre, fils à broder, fils à tricoter, fils de coton et fils élastiques à usage textile. Textiles tissés, à savoir étoffes à utiliser dans la confection de vêtements, serviettes de toilette, linge de table, linge de lit, linge de maison; textiles non tissés, à savoir étoffes à utiliser dans la confection de vêtements, serviettes de toilette, linge de table, linge de lit, linge de maison; tissus en fibres de verre à usage textile; étoffes imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques; étoffes imperméables, à savoir étoffes imperméables pour la confection de vêtements, meubles, bagages et garnitures d'automobiles; toile gommée imperméable; tissus imitant la peau d'animaux; doublures textiles, à savoir tissu de doublure en lin pour chaussures, matières textiles mi-ouvrées pour la fabrication de doublures pour vêtements, matières textiles utilisées comme doublures pour vêtements; bougran; matériaux filtrants en matières textiles, à savoir tissus en fibres chimiques, tissus en fibres synthétiques, tissus en fibres mélangées inorganiques, tous pour filtrer des liquides et poudres; couettes en matières textiles, couvertures; gants de toilette, linge de bain, essuie-mains, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de bain; tapisseries en matières textiles, couvertures de voyage, à savoir plaids; rideaux en matière textile, rideaux de douche en matières textiles, rideaux de douche en matières plastiques; toiles cirées (nappes); couvertures de lit, draps de lit, dessus-de-lit, linge de lit, linge ouvré, taies d'oreillers, housses de courtepoines; revêtements de meubles en matières textiles, à savoir housses de meubles en tissu non ajustées; étoffes pour meubles; serviettes de table en matières textiles; couvre-lits en papier ».*

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international est partiellement refusée, pour les produits précités.

Marie BÉDIER, Juriste

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



**Caroline ROUILLON
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^{er} avril 1996 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, 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.

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 BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (société de droit turc) est titulaire de l'enregistrement international n°1196024 portant sur le signe complexe BOSSA et désignant la France par désignation postérieure du 5 décembre 2019.

Le 5 février 2020, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BOSS déposée le 23 juin 1987, enregistrée sous le numéro 1414947, régulièrement renouvelée et, dont elle indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété.

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

Sur la comparaison des produits

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

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la mode qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques en présence et fournit des documents à l'appui de son argumentation.

L'opposition a été notifiée à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 11 février 2020 sous le numéro 20-0525 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 régulièrement habilité dans le même délai. Conformément à 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, ce délai de réponse à l'opposition a été étendu jusqu'au 23 août 2020.

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

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Vêtements, à savoir pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, doublures confectionnées en cuir (parties de vêtements), tee-shirts, sweat-shirts, robes, bermudas, shorts, pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements, vêtements de pluie, vêtements de plage, maillots de bain, maillots de natation; vêtements de sport (exclusivement à usage sportif), vêtements pour bébés, à savoir chemises, pantalons, manteaux, robes; sous-vêtements, à savoir boxers, soutiens-gorge, culottes, caleçons, chaussettes; articles chaussants, à savoir chaussures, à l'exclusion de chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, chaussures de randonnée, bottines, chaussures de sport, chaussons; parties de chaussures, à savoir talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants, empeignes pour articles chaussants; articles de chapellerie, à savoir casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants, bas, ceintures, caracos, sarongs, écharpes, cache-cols, châles, cols, cravates, cravates western, porte-jarretelles* » ;

Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « *Vêtements en tous genres pour hommes, femmes et enfants, notamment, costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises, imperméables ; survêtements et sous-vêtements; bonneterie, à savoir: bas et chaussettes, tricot, pull-overs, chemises tricotées ; linge et lingerie ; chaussures et coiffures ; accessoires d'habillement, nommément: ceintures, bretelles, cravates, gants, chapeaux* ».

CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par son titulaire.

Sur la comparaison des signes

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



Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination BOSS.

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 cause que le signe contesté est constitué d'un élément verbal reproduit en couleurs et dans une calligraphie particulière ; que la marque antérieure est composée d'une dénomination unique ;

Que les deux signes en présence ont en commun des termes proches, à savoir BOSSA pour le signe contesté et BOSS pour la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d'attaque caractéristique BOSS-), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ;

Que la seule différence consistant en la présence, au sein du signe contesté, de la lettre A n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu'elle ne porte que sur une lettre en position finale, les signes restant marqués par une séquence et des sonorités d'attaque identiques ; qu'il en va de même des différences tenant à la présentation particulière en couleurs du signe contesté, qui n'ont aucune incidence phonétique et n'en modifient que peu l'aspect visuel ;

Qu'il en résulte donc une impression d'ensemble proche entre les signes et un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Que le signe complexe BOSSA constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure BOSS, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement contesté.

CONSIDERANT 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, le signe complexe contesté BOSSA ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour les produits, objets de l'opposition, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BOSS.

PAR CES MOTIFS**DECIDE**

Article 1^{er} : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants :
« *Vêtements, à savoir pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, doublures confectionnées en cuir (parties de vêtements), tee-shirts, sweat-shirts, robes, bermudas, shorts, pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements, vêtements de pluie, vêtements de plage, maillots de bain, maillots de natation; vêtements de sport (exclusivement à usage sportif), vêtements pour bébés, à savoir chemises, pantalons, manteaux, robes; sous-vêtements, à savoir boxers, soutiens-gorge, culottes, caleçons, chaussettes; articles chaussants, à savoir chaussures, à l'exclusion de chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, chaussures de randonnée, bottines, chaussures de sport, chaussons; parties de chaussures, à savoir talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants, empeignes pour articles chaussants; articles de chapellerie, à savoir casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants, bas, ceintures, caracos, sarongs, écharpes, cache-cols, châles, cols, cravates, cravates western, porte-jarretelles* ».

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international est partiellement refusée, pour les produits précités.

Marie BÉDIER, Juriste

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



**Caroline ROUILLON
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 :

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.