

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 : 1 433 787 /OPP/ 2019-0210 1 433 787 /OPP/ 2019-0205 Affaire suivie par : Ruth COHEN-AZIZA Tel : 01.56.65.82.55
II.	Numéro de l'enregistrement international : 1 433 787
III.	Nom du titulaire : XIAOMI INC.
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 et services ci-après (règle 18 ^{ter} .2)ii)) :
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> ☐ 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.

N.B. : Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que seule la décision portant la référence (OPP/2019-0210) est susceptible de faire l'objet d'un recours dans les conditions précitées.

La décision rendue dans le cadre de l'opposition OPP/2019-0205 n'est pas susceptible de faire l'objet d'un nouveau recours ; pour information, cette décision, qui avait rejeté l'opposition, a été confirmée par la Cour d'appel de Paris du 15/12/2020.

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

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

**Ruth COHEN-AZIZA
Juriste**

VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 15/09/2021

Le 15/09/2021

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 en vigueur depuis le 1er 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, 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 XIAOMI (Incorporation, China) est titulaire de l'enregistrement international n°1 433 787 portant sur le signe verbal MI CLOUD et désignant la France.

Le 15 janvier 2019, la société APPLE INC. (Société de droit de l'Etat de Californie) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque de l'Union européenne ICLOUD, déposée le 25 septembre 2015 sous le n° 14597736.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

La société APPLE INC. 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, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 1^{er} février 2019, sous le numéro 19-0210, pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une marque antérieure non encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à la publication de cet enregistrement.

La notification de la reprise de la procédure invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 15 juillet 2021.

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.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte notamment les produits et services suivants : « *Applications logicielles informatiques, téléchargeables ; appareils d'intercommunication ; baladeurs multimédias ; appareils photographiques ; écrans vidéo ; appareils de commande à distance ; instruments de mesure ; capteurs ; puces [circuits intégrés] ; diapositives ; installations électriques de prévention contre le vol ; batteries électriques. Services de comptabilité ; services de recherche de parrainages ; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques. Transmission de messages ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services de fourniture d'accès à des bases de données ; mise à disposition de forums de discussion sur Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; services de transmission de vidéos à la demande ; services de diffusion de programmes de télévision payants ; diffusion de programmes de télévision. Télésurveillance de systèmes informatiques ; services de conception de logiciels informatiques ; services de stockage électronique de données ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; informatique en nuage ; logiciels en tant que services [SaaS] ; services d'hébergement de sites informatiques [sites Web] ; recherches techniques ; dessin industriel » ;*

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants :
 « *Ordinateurs, moniteurs, affichages, Moyen de stockage informatique vierge ; Supports de données magnétiques ; Logiciels ; Lecteurs MP3 et autres lecteurs audio de format numérique ; Dispositifs électroniques numériques mobiles, dispositifs de systèmes de positionnement mondial, Pièces et accessoires de téléphones mobiles ; Appareils photographiques, Appareils et instruments de télécommunication ; Puces, disques et bandes contenant des programmes informatiques ou des logiciels ou destinés à l'enregistrement de ceux-ci ; Appareils de mémoires à semi-conducteurs ; Appareils pour le stockage de données ; Capteurs, moniteurs et dispositifs de santé, de remise en forme physique, d'exercice et de bien-être. Antivols pour véhicules ; Services financiers ; Télécommunications ; Communication par ordinateur ; Messagerie numérique sans fil, services de messagerie, et services de courrier électronique, y compris services permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages via un réseau de données sans fil ; Services de messagerie mono- et bidirectionnelle ; Diffusion ou transmission de programmes radiophoniques et télévisés ; Fourniture d'accès et de liens à des bases de données informatiques et à Internet par télécommunication ; Fourniture de connexions de télécommunications à l'internet ou à des bases de données informatiques ; Transmission électronique de fichiers audio et vidéo via des réseaux de communication ; Fourniture de tableaux d'affichage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du divertissement, de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des films cinématographiques, des actualités, des sports, des jeux et des événements culturels ; Services d'un fournisseur de services d'application proposant des logiciels ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Programmation informatique ; Services d'assistance et de consultation en matière de développement de systèmes, bases de données et applications informatiques ; Hébergement de sites web de tiers ».*

CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international porte sur le signe verbal MI CLOUD ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ICLOUD.

CONSIDERANT que l'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 ceux-ci ont en commun la lettre I ainsi que la séquence CLOUD ;

Que toutefois, la présence commune du terme anglais CLOUD, qui désigne un système informatique permettant de stocker des données sur le web au lieu de les sauvegarder localement sur l'ordinateur de l'utilisateur, n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur dès lors que ce terme apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, dont il est susceptible d'indiquer l'objet ou la destination ;

Qu'ainsi, en présence de marques composées d'éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s'attachera davantage aux autres éléments composant les marques ;

Qu'en l'espèce, les signes se différencient visuellement et phonétiquement par leur structure et longueur (deux éléments verbaux de sept lettres, un seul élément verbal de six lettres) ainsi que par leur séquence d'attaque, à savoir le terme MI pour le signe contesté et la lettre I pour la marque antérieure, se prononçant respectivement [mi] et [i] ou [ai] ;

Qu'intellectuellement, du fait de sa lettre d'attaque I, la marque antérieure fait référence à un caractère « électronique » (à l'instar du préfixe d'usage courant e-, prononcé [i]) ou même à Internet alors que le signe contesté ne possède pas de telles évocations ;

Qu'à cet égard, la ressemblance intellectuelle, invoquée par l'opposante, tenant à la présence de l'élément CLOUD » ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s'agissant d'un terme non distinctif au regard des produits et services en cause ;

Qu'ainsi, compte tenu du caractère descriptif de leur élément commun et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d'association dans l'esprit des consommateurs concernés.

CONSIDERANT que ne saurait être retenue l'argumentation de la société opposante qui se réfère à un arrêt rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de l'Union européenne reconnaissant un risque de confusion entre les marques IPAD et MI PAD ; qu'en effet, cette décision ne saurait lier l'Institut ni trouver application dans la présente procédure.

CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ;

Que toutefois, l'argument de la société opposante tiré de la « *connaissance particulière* » de la marque antérieure ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion du fait de l'absence de caractère distinctif du terme CLOUD et de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes.

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

CONSIDERANT en conséquence, 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 et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté MI CLOUD peut donc bénéficier en France d'une protection à titre de marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne verbale ICLOUD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

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



Ruth COHEN-AZIZA, Juriste

Le 11/07/2019

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 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 en vigueur depuis le 1er 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, 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 XIAOMI (Incorporation, China) est titulaire de l'enregistrement international n°1 433 787 portant sur le signe verbal MI CLOUD et désignant la France.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « *Applications logicielles informatiques, téléchargeables ; appareils d'intercommunication ; baladeurs multimédias ; appareils photographiques ; écrans vidéo ; appareils de commande à distance ; instruments de* »

Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

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

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

mesurage ; capteurs ; puces [circuits intégrés] ; diapositives ; batteries électriques. Publicité ; services de recherche de parrainages ; mise à disposition d'espace sur des sites Web pour la promotion de produits et services ; mise à disposition d'informations commerciales par le biais d'un site Web ; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de promotion des ventes pour des tiers ; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques. Transmission de messages ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services de fourniture d'accès à des bases de données ; mise à disposition de forums de discussion sur Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; services de transmission de vidéos à la demande ; services de diffusion de programmes de télévision payants ; diffusion de programmes de télévision. Télésurveillance de systèmes informatiques ; services de conception de logiciels informatiques ; services de stockage électronique de données ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; informatique en nuage ; logiciels en tant que services [SaaS] ; services d'hébergement de sites informatiques [sites Web] ».

Le 15 janvier 2018, la société APPLE INC. (Société de droit de l'Etat de Californie) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne ICLOUD, déposée le 31 mai 2011 et ayant fait l'objet d'un enregistrement divisionnaire sous le n° 14067755.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Accessoires, pièces, éléments constitutifs, et appareils de test pour tous les produits précités : matériel informatique ; moniteurs, modems ; Moyen de stockage informatique vierge ; Supports de données magnétiques ; Logiciels ; Matériel informatique et logiciels permettant d'établir une communication téléphonique intégrée avec des réseaux informatiques d'information mondiaux ; logiciels de courrier et de messagerie électroniques ; Appareils électroniques numériques autonomes et logiciels y afférents ; Lecteurs MP3 et autres lecteurs audio de format numérique ; Ordinateurs portables, tablettes électroniques, dispositifs de systèmes de positionnement mondial ; appareils photographiques ; Appareils et instruments de télécommunication ; Puces, disques et bandes contenant des programmes informatiques ou des logiciels ou destinés à l'enregistrement de ceux-ci ; Appareils de mémoires à semi-conducteurs ; Appareils pour la sauvegarde et la conservation des données ; Batteries ; Haut-parleurs pour la maison ; Récepteurs radio, amplificateurs ; Dispositifs numériques audio et vidéo ; Lecteurs de musique numérique et/ou vidéo ; Photographies ; Services de publicité, marketing et promotion ; Promotion des ventes ; Promotion des produits et des services de tiers ; Services commerciaux, à savoir, diffusion publicitaire pour le compte de tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications ; Compilation de répertoires à publier sur l'internet et d'autres réseaux électroniques, informatiques et de communications ; Services d'un magasin de vente au détail sur l'internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communications dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, de l'électronique grand public, des produits et accessoires de télécommunications et multimédias, des téléphones mobiles, des dispositifs électroniques portables et numériques, et d'autres produits et accessoires de l'électronique grand public, des périphériques, et des étuis de transport pour ces produits ; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de services]. Fourniture d'une base de données explorable en ligne contenant des textes, des données, des images, du matériel audio, vidéo et multimédia dans le domaine du divertissement proposant de la musique, du contenu vidéo, des films, des livres, des périodiques, des programmes télévisés, des jeux et des sports ».

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 1^{er} février 2018, sous le numéro 18-205, pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse.

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

Le 20 mai 2019, l'Institut a notifié 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.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

La société APPLE INC. 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, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, l'opposante réitère et complète son argumentation concernant la comparaison des signes.

B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société XIAOMI conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle relative aux signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Applications logicielles informatiques, téléchargeables ; appareils d'intercommunication ; baladeurs multimédias ; appareils photographiques ; écrans vidéo ; appareils de commande à distance ; instruments de mesurage ; capteurs ; puces [circuits intégrés] ; diapositives ; batteries électriques. Publicité ; services de recherche de parrainages ; mise à disposition d'espace sur des sites Web pour la promotion de produits et services ; mise à disposition d'informations commerciales par le biais d'un site Web ; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de promotion des ventes pour des tiers ; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques. Transmission de messages ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services de fourniture d'accès à des bases de données ; mise à disposition de forums de discussion sur Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; services de transmission de vidéos à la demande ; services de diffusion de programmes de télévision payants ; diffusion de programmes de télévision. Télésurveillance de systèmes informatiques ; services de conception de logiciels informatiques ; services de stockage électronique de données ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; informatique en nuage ; logiciels en tant que services [SaaS] ; services d'hébergement de sites informatiques [sites Web] ».

CONSIDERANT que la société opposante a, dans l'acte d'opposition, visé comme servant de base à l'opposition, les produits suivants : « ordinateurs » lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée, mais sous la formulation suivante : « ordinateurs portables » ;

Qu'en outre, ainsi que le souligne la société déposante, suite à une erreur matérielle de traduction portant sur la publication de l'enregistrement de la marque antérieure, les produits suivants figurant au début du libellé des produits et services à savoir : « Accessoires, pièces, éléments constitutifs, et appareils de test pour tous les produits précités : matériel informatique » doivent être remplacés par le libellé suivant : « Accessoires, pièces, éléments constitutifs, et appareils de test pour tous les produits suivants : matériel informatique » ;

Qu'il s'ensuit que le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Accessoires, pièces, éléments constitutifs, et appareils de test pour tous les produits suivants : matériel informatique ; moniteurs, modems ; Moyen de stockage informatique vierge ; Supports de données magnétiques ; Logiciels ; Matériel informatique et logiciels permettant d'établir une communication téléphonique intégrée avec des réseaux informatiques d'information mondiaux ; logiciels de courrier et de messagerie électroniques ; Appareils électroniques numériques autonomes et logiciels y afférents ; Lecteurs MP3 et autres lecteurs audio de format numérique ; Ordinateurs portables, tablettes électroniques, dispositifs de systèmes de positionnement mondial ; appareils photographiques ; Appareils et instruments de télécommunication ; Puces, disques et bandes contenant des programmes informatiques ou des logiciels ou destinés à l'enregistrement de ceux-ci ; Appareils de mémoires à semi-conducteurs ; Appareils pour la sauvegarde et la conservation des données ; Batteries ; Haut-parleurs pour la maison ; Récepteurs radio, amplificateurs ; Dispositifs numériques audio et vidéo ; Lecteurs de musique numérique et/ou vidéo ; Photographies ; Services de publicité, marketing et promotion ; Promotion des ventes ; Promotion des produits et des services de tiers ; Services commerciaux, à savoir, diffusion publicitaire pour le compte de tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications ; Compilation de répertoires à publier sur l'internet et d'autres réseaux électroniques, informatiques et de communications ; Services d'un magasin de vente au détail sur l'internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communications dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, de l'électronique grand public, des produits et accessoires de télécommunications et multimédias, des téléphones mobiles, des dispositifs électroniques portables et numériques, et d'autres produits et accessoires de l'électronique grand public, des périphériques, et des étuis de transport pour ces produits ; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de services]. Fourniture d'une base de données explorable en ligne contenant des textes, des données, des images, du matériel audio, vidéo et multimédia dans le domaine du divertissement proposant de la musique, du contenu vidéo, des films, des livres, des périodiques, des programmes télévisés, des jeux et des sports » ;

Que la société déposante invoque « des erreurs manifestes dans le libellé de la marque antérieure, tel que reproduit dans la base de données tenue par l'EUIPO » et précise pour cette raison que « l'opposition doit être refusée pour ces produits et services sur ce fondement » ;

Que, toutefois, cet argument ne saurait être retenu dès lors que l'Institut n'est pas à même de tenir compte ou de remédier à d'éventuelles erreurs, seule la publication de l'enregistrement de la marque antérieure étant à prendre en considération dans la présente procédure ;

Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les produits et services servant de base à la présente opposition ont donc été correctement identifiés par la société opposante dès lors qu'ils correspondent à ceux figurant dans la publication de l'enregistrement ;

Qu'il ne peut notamment être déduit de la publication de l'enregistrement que les produits visés au regard de la classe 9 ne soient protégés qu'en tant qu' « Accessoires, pièces, éléments constitutifs, et appareils de test... » ; qu'en effet, ce libellé « Accessoires, pièces, éléments constitutifs, et appareils de test pour tous les produits suivants : matériel informatique ; » ne s'applique qu'au matériel informatique et non aux produits qui le suivent dès lors qu'ils sont séparés par un point-virgule qui constitue un signe de ponctuation « utilisé pour séparer des propositions indépendantes dans une phrase ».

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international porte sur le signe verbal MI CLOUD ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ICLOUD.

CONSIDERANT que l'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 ceux-ci ont en commun la lettre I ainsi que la séquence CLOUD ;

Que toutefois, et ainsi que le relève la société déposante, la présence commune du terme anglais CLOUD, qui désigne un système informatique permettant de stocker des données sur le web au lieu de les sauvegarder localement sur l'ordinateur de l'utilisateur, n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur dès lors que ce terme apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, dont il est susceptible d'indiquer l'objet ou la destination ;

Qu'ainsi, en présence de marques composées d'éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s'attachera davantage aux autres éléments composant les marques ;

Qu'en l'espèce, les signes se différencient visuellement et phonétiquement par leur structure et longueur (deux éléments verbaux de sept lettres, un seul élément verbal de six lettres) ainsi que par leur séquence d'attaque, à savoir le terme MI pour le signe contesté et la lettre I pour la marque antérieure, se prononçant respectivement [mi] et [i] ou [aɪ] ;

Qu'intellectuellement, du fait de sa lettre d'attaque I, la marque antérieure fait référence à un caractère « électronique » (à l'instar du préfixe d'usage courant e-, prononcé [i]) ou même à Internet alors que le signe contesté ne possède pas de telles évocations ;

Qu'à cet égard, la ressemblance intellectuelle, invoquée par l'opposante, tenant à la présence de l'élément CLOUD » ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s'agissant d'un terme non distinctif au regard des produits et services en cause ;

Qu'ainsi, compte tenu du caractère descriptif de leur élément commun et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d'association dans l'esprit des consommateurs concernés.

CONSIDERANT que ne saurait être retenue l'argumentation de la société opposante qui se réfère à un « arrêt rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de l'Union européenne... impliquant les parties en présence et reconnaissant un risque de confusion entre les marques IPAD et MI PAD » ; qu'en effet, cette décision ne saurait lier l'Institut ni trouver application dans la présente procédure.

CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ;

Que toutefois, l'argument de la société opposante tiré de la « connaissance particulière » de la marque antérieure ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion du fait de l'absence de caractère distinctif du terme CLOUD et de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes.

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

CONSIDERANT en conséquence, 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 et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté MI CLOUD peut donc bénéficier en France d'une protection à titre de marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne verbale ICLOUD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste

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

Jean-Yves CAILLIEZ, Responsable de Pôle

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

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.