



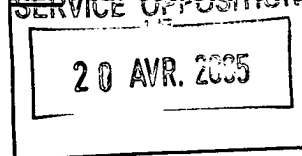
DECISION DE CONFIRMATION D'UN REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION EN FRANCE SUITE A UNE OPPOSITION

notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon l'article 5 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid

I- Office qui notifie le refus de protection :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
 Département des Marques, Dessins et Modèles
 32, rue des trois Fontanot
 F-92 016 Nanterre cedex
 France
 Affaire suivie par : **Caroline ROUILLON**
 TEL : **01.53.04.45.55**
 FAX : **01.53.04.49.08 / 49.12**

Date : 20/04/05

REF-827 830/OPP 04:3231/CJR



II- N° de l'enregistrement international : 827 830

III- Marque : SIXTYSEVEN BY MUSTANG (mc)

IV- Nom et adresse de l'opposant : MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH. Co. KG
 Anstrasse 10
 KUNZELSAU D-74653
 ALLEMAGNE

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR DECISION JOINTE

VI- ETENDUE DU REFUS :

☐ Refus pour la totalité des produits.

VII- PRODUITS SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDÉE :

CL 25 : « vêtements, notamment tricot, chaussures, articles de chapellerie ».

VIII- Articles de la loi applicables en la matière (voir annexe).

IX- Délai et modalités de réponse :

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).

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.

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

Caroline ROUILLON
Juriste

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

**RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS
DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI EN MATIERE DE DELIVRANCE, REJET OU MAINTIEN
DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE**

(art. R. 411-19, R. 411-20, R. 411-21, R. 411-24 et R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle)

DELAI DU RECOURS
(art. R. 411-20)

- Le délai pour former un recours devant la cour d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision.
- Ce délai est augmenté :
 - . d'un mois si le requérant demeure dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
 - . de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

PRESENTATION DU RECOURS
(art. R. 411-21, R. 411-24 et R. 411-25)

- Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour d'appel compétente. Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.
- La déclaration doit comporter, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, 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- La date et l'objet de la décision attaquée ;
 - 3- Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une copie de la décision attaquée doit être jointe à la déclaration.
- La déclaration doit contenir l'exposé des moyens invoqués. A défaut, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe de la cour d'appel compétente dans le mois qui suit la déclaration.

COURS D'APPEL COMPETENTES
(art. R. 411-19)

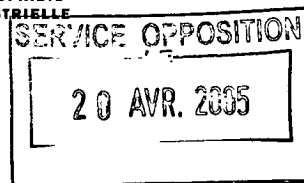
- Le recours doit être porté devant la cour d'appel territorialement compétente, à déterminer en fonction du lieu où demeure la personne qui forme le recours.
- Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des dix cours d'appel compétentes, les départements concernés :

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

- 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.



OPP 04-3231 / CJR

**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 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. 412-5, 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, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pascual ROS AGUILAR est titulaire de l'enregistrement international n° 827 830 du 20 mai 2004, portant sur le signe complexe SIXTYSEVEN BY MUSTANG et désignant la France.

Le 29 octobre 2004, la société MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH. Co. KG (société de droit allemand), représentée par Madame Sophie HERRBURGER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet HERRBURGER, a formé opposition à la protection de cette marque en France, sur la base de la marque internationale verbale MUSTANG enregistrée le 15 juin 2002 sous le numéro 783 602 et désignant la France.

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

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 sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques, les « *vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants, chaussures (excepté les chaussures orthopédiques), chapellerie* » de l'enregistrement international contesté et les « *vêtements, notamment tricots, chaussures, articles de chapellerie* » de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune du terme MUSTANG distinctif et dominant, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée par courrier du 4 novembre 2004 à l'OMPI, sous le numéro 04-3231, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire dans le même délai.

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'enregistrement international contesté porte sur les produits suivants : « *vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants, chaussures (excepté les chaussures orthopédiques), chapellerie* » ;

Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *vêtements, notamment tricots, chaussures, articles de chapellerie* ».

CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques 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 contesté porte sur le signe complexe SIXTYSEVEN BY MUSTANG, ci-dessous reproduit :



Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MUSTANG, présentée en lettres minuscules d'imprimerie (à l'exception de la lettre M) droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par l'enregistrement international 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 que l'enregistrement international contesté est un signe complexe composé de trois termes et d'un élément figuratif, alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique, à l'exclusion de tout autre élément ; que ces signes ont toutefois en commun le terme MUSTANG ;

Que ce terme est parfaitement distinctif au regard des produits en présence ;

Que le terme MUSTANG apparaît comme l'élément dominant tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, dont il est le seul élément verbal ;

Qu'en effet, la structure particulière du signe contesté associant deux termes reliés par la préposition anglaise BY signifiant « *par* » en français, aboutit à mettre en valeur la dénomination MUSTANG ;

Qu'ainsi, du fait de cette présentation habituelle tant par la construction que par l'emploi de la langue anglaise pour désigner une autre ligne de produits du même fabricant, la dénomination MUSTANG constitue l'élément essentiel du signe contesté qui sera perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de produits.

CONSIDERANT que l'enregistrement international complexe contesté SIXTYSEVEN BY MUSTANG constitue donc l'imitation de la marque antérieure MUSTANG, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'imitation entre les signes et de l'identité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté SIXTYSEVEN BY MUSTANG ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MUSTANG.

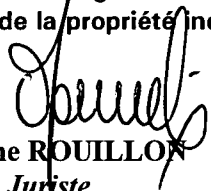
PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 04-3231 est reconnue justifiée.

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 827 830 est refusée.

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


Caroline ROUILLON
Juriste