



INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SERVICE OPPOSITION

31 AOUT 2007

**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

Date : 31/08/2007

REF : 899 828 / 07-0785 / STL
899 828 / 07-0786 / STL

Département des Marques, Dessins et Modèles

32, rue des trois Fontanot

F-92 016 Nanterre cedex

FRANCE

Stéphanie LEGUAY

TEL : 01.53.04. 58.34.

FAX : 01.53.04.49.12.

II- N° de l'enregistrement international : 899 828

III- Marque : X-431

IV- Nom et adresse de l'opposant : X PEER.DE GmbH

Brackestrasse 3
38159 VECHELDE
ALLEMAGNE

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR DECISIONS JOINTES

VI- ETENDUE DU REFUS :

™ La protection est accordée en France pour les produits et/ou services suivants :

CL 9 : «appareils d'enregistrements du temps ; appareils téléphoniques»

VII- PRODUITS ET/OU SERVICES SUR LESQUELS LES OPPOSITIONS SONT FONDÉES :

CL 9 : «Ordinateurs ; pièces et composants d'ordinateur; périphériques d'ordinateur; pièces et composants de dispositifs vidéo ; dispositifs électriques pour la surveillance de bâtiments et accessoires desdits dispositifs (compris dans cette classe) ; dispositifs pour la commande de circuits électriques au sein d'installations de bâtiments; dispositifs à fonctionnement, optique».

CL16 «Dispositifs de bureau ainsi qu'accessoires desdits dispositifs (compris dans cette classe)».

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.


Stéphanie LEGUAY
Juriste

Siège

26bis, rue de Saint-Pétersbourg

75800 PARIS Cedex 08

Téléphone : 0 820 213 213

Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23

www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national

créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

**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 :

Cour d'appel compétente	Départements concernés
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.

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. 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 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LAUNCH TECH CO. , LTD est titulaire de l'enregistrement international n° 899 828 du 5 septembre 2006, portant sur le signe alphanumérique X-431 et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants «*Ordinateurs de diagnostics pour pannes de véhicules ; appareils de traitement de données ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; appareils d'enregistrements du temps ; machines de bureau à cartes perforées ; tableaux d'affichage électroniques ; semi-conducteurs ; appareils téléphoniques ; articles d'optiques*».

Le 28 février 2007, la société X-PEER.DE (société de droit allemand) a formé opposition à la protection de cette marque en France, sur la base de la marque internationale X4-TECH enregistrée le 28 novembre 2003 sous le n°827 214.

Siège

26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS Cedex 08
Téléphone : 0 820 213 213
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr - contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «*Ordinateurs ; pièces et composants d'ordinateur ; dispositifs périphériques d'ordinateur ; pièces et composants de dispositifs périphériques d'ordinateur ; accessoires d'ordinateur (compris dans cette classe) ; dispositifs électriques pour la surveillance de bâtiments et accessoires desdits dispositifs (compris dans cette classe) ; dispositifs pour la commande de circuits électriques au sein d'installations de bâtiments ; dispositifs à fonctionnement optique. Dispositifs de bureau ainsi qu'accessoires desdits dispositifs (compris dans cette classe)*».

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 et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe alphanumérique contesté X-431 constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

L'opposition a été notifiée, le 12 mars 2007, à l'OMPI pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale.

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 et services suivants : «*Ordinateurs de diagnostics pour pannes de véhicules ; appareils de traitement de données ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; appareils d'enregistrements du temps ; machines de bureau à cartes perforées ; tableaux d'affichage électroniques ; semi-conducteurs ; appareils téléphoniques ; articles d'optiques*» ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «*Ordinateurs ; pièces et composants d'ordinateur ; dispositifs périphériques d'ordinateur ; pièces et composants de dispositifs périphériques d'ordinateur ; accessoires d'ordinateur (compris dans cette classe) ; dispositifs électriques pour la surveillance de bâtiments et accessoires desdits dispositifs (compris dans cette classe) ; dispositifs pour la commande de circuits électriques au sein d'installations de bâtiments ; dispositifs à fonctionnement optique. Dispositifs de bureau ainsi qu'accessoires desdits dispositifs (compris dans cette classe)*».

CONSIDERANT que les produits suivants : «*Ordinateurs de diagnostics pour pannes de véhicules ; appareils de traitement de données ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; machines de bureau à cartes perforées ; tableaux d'affichage électroniques ; semi-conducteurs ; articles d'optiques* » de l'enregistrement international contesté apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

CONSIDERANT en revanche que les «*appareils d'enregistrement du temps*» de l'enregistrement contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «*dispositifs pour la commande de circuits électriques au sein d'installations de bâtiments*» dès lors que les premiers sont susceptibles de se retrouver dans les dispositifs aux diverses fonctions et que les seconds ne sont pas nécessairement composés des premiers, contrairement aux assertions de la société opposante ;

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

CONSIDERANT, de même, que les «*appareils téléphoniques*» de l'enregistrement contesté n'appartiennent pas à la catégorie générale des «*dispositifs pour la commande de circuits électriques au sein d'installations de bâtiments*» de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement composés des premiers, contrairement aux assertions de la société opposante ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement à ce que soutient l'opposant ;

Que ces produits ne possèdent pas davantage les mêmes fonctions (moyen de communication à distance pour les premiers ; dispositifs de commande pour les seconds) ;

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

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe alphanumérique X-431 ci-dessous reproduit :



X-431

Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique X4-TECH présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

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 n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétique prépondérantes entre l'élément X-431 constitutif du signe contesté et l'élément X4-TECH constitutif de la marque antérieure (lettre X associé au chiffre 4 en attaque et présence d'un tiret) ;

Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine.

CONSIDERANT que le signe alphanumérique X-431 constitue donc l'imitation de la marque antérieure X4-TECH.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ;

Qu'ainsi, le signe alphanumérique contesté X-431 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits, pour partie, identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe alphanumérique X4-TECH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : l'opposition numéro 07-0785 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «*Ordinateurs de diagnostics pour pannes de véhicules ; appareils de traitement de données ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; machines de bureau à cartes perforées ; tableaux d'affichage électroniques ; semi-conducteurs ; articles d'optiques*».

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n°899 828 est partiellement refusée pour les produits précités.

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


Stéphanie LEGUAY
Juriste

SERVICE OPPOSITION
 31 AOÛT 2007
 07-0786 / STL

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. 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 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LAUNCH TECH CO. , LTD est titulaire de l'enregistrement international n° 899 828 du 5 septembre 2006, portant sur le signe alphanumérique X-431 et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants «*Ordinateurs de diagnostics pour pannes de véhicules ; appareils de traitement de données ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; appareils d'enregistrements du temps ; machines de bureau à cartes perforées ; tableaux d'affichage électroniques ; semi-conducteurs ; appareils téléphoniques ; articles d'optiques*».

Le 28 février 2007, la société X-PEER.DE (société de droit allemand) a formé opposition à la protection de cette marque en France, sur la base de la marque internationale X4-LIFE enregistrée le 16 août 2004 sous le n°838 808.

Siège

26bis, rue de Saint-Pétersbourg
 75800 PARIS Cedex 08
 Téléphone : 0 820 213 213
 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
 www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
 créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : *« Ordinateurs ; pièces et composants d'ordinateur ; dispositifs périphériques d'ordinateur ; pièces et composants de dispositifs périphériques d'ordinateur ; accessoires d'ordinateur (compris dans cette classe) ; dispositifs électriques pour la surveillance de bâtiments et accessoires desdits dispositifs (compris dans cette classe) ; dispositifs pour la commande de circuits électriques au sein d'installations de bâtiments ; dispositifs à fonctionnement optique. Dispositifs de bureau ainsi qu'accessoires desdits dispositifs (compris dans cette classe) ».*

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 et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe alphanumérique contesté X-431 constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

L'opposition a été notifiée, le 12 mars 2007, à l'OMPI pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale.

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 et services suivants : *« Ordinateurs de diagnostics pour pannes de véhicules ; appareils de traitement de données ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; appareils d'enregistrements du temps ; machines de bureau à cartes perforées ; tableaux d'affichage électroniques ; semi-conducteurs ; appareils téléphoniques ; articles d'optiques » ;*

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : *« Ordinateurs ; pièces et composants d'ordinateur ; dispositifs périphériques d'ordinateur ; pièces et composants de dispositifs périphériques d'ordinateur ; accessoires d'ordinateur (compris dans cette classe) ; dispositifs électriques pour la surveillance de bâtiments et accessoires desdits dispositifs (compris dans cette classe) ; dispositifs pour la commande de circuits électriques au sein d'installations de bâtiments ; dispositifs à fonctionnement optique. Dispositifs de bureau ainsi qu'accessoires desdits dispositifs (compris dans cette classe) ».*

CONSIDERANT que les produits suivants : *« Ordinateurs de diagnostics pour pannes de véhicules ; appareils de traitement de données ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; machines de bureau à cartes perforées ; tableaux d'affichage électroniques ; semi-conducteurs ; articles d'optiques »* de l'enregistrement international contesté apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

CONSIDERANT en revanche que les «*appareils d'enregistrement du temps*» de l'enregistrement contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «*dispositifs pour la commande de circuits électriques au sein d'installations de bâtiments*» dès lors que les premiers sont susceptibles de se retrouver dans les dispositifs aux diverses fonctions et que les seconds ne sont pas nécessairement composés des premiers, contrairement aux assertions de la société opposante ;

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

CONSIDERANT, de même, que les «*appareils téléphoniques*» de l'enregistrement contesté n'appartiennent pas à la catégorie générale des «*dispositifs pour la commande de circuits électriques au sein d'installations de bâtiments*» de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement composés des premiers, contrairement aux assertions de la société opposante ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement à ce que soutient l'opposant ;

Que ces produits ne possèdent pas davantage les mêmes fonctions (moyen de communication à distance pour les premiers ; dispositifs de commande pour les seconds) ;

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

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe alphanumérique X-431 ci-dessous reproduit :



X-431

Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique X4-LIFE présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

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 n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétique prépondérantes entre l'élément X-431 constitutif du signe contesté et l'élément X4-LIFE constitutif de la marque antérieure (lettre X associé au chiffre 4 en attaque et présence d'un tiret) ;

Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine.

CONSIDERANT que le signe alphanumérique X-431 constitue donc l'imitation de la marque antérieure X4-TECH.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ;

Qu'ainsi, le signe alphanumérique contesté X-431 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits, pour partie, identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe alphanumérique X4-LIFE.

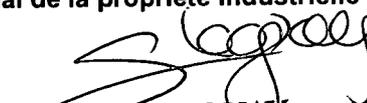
PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : l'opposition numéro 07-0786 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «*Ordinateurs de diagnostics pour pannes de véhicules ; appareils de traitement de données ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; machines de bureau à cartes perforées ; tableaux d'affichage électroniques ; semi-conducteurs ; articles d'optiques*».

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n°899 828 est partiellement refusée pour les produits précités.

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


Stéphanie LEGUAY
Juriste