



INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

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

TEL : 01.53.04.58.78.

FAX : 01.53.04.49.12.

Date : 17/07/09

REF : 975 473 / OPP 09-0377 / FBR

II- N° de l'enregistrement international : 975 473

III- Marque : ATLANTIC BEACH

IV- Nom et adresse de l'opposant :

ARMAND THIERRY SAS

46, rue Raspail

92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX

FRANCE

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR DECISION JOINTE

VI- ETENDUE DU REFUS :

Refus pour la totalité des produits et/ou services

VII- PRODUITS ET/OU SERVICES SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDÉE :

CL 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport, écharpes, chapeaux, gants (habillement), maillots de bain, sous-vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles".

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

Florence BRÈGE

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 :

<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.

Nanterre, le 17 juillet 2009

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 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 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur YING ZE YAN est titulaire de l'enregistrement international n° 975 473, portant sur le signe verbal ATLANTICBEACH enregistré le 7 juillet 2008, pour une durée de dix ans et désignant la France.

Le 30 janvier 2009, la société ARMAND THIERRY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ATLANTIC, déposée le 25 juin 1998, régulièrement renouvelée par déclaration en date du 5 juin 2008 et enregistrée sous le numéro 98 738 830.

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 aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée, le 6 février 2009 à l'OMPI, sous le numéro 09-0377, pour qu'elle la transmette sans retard 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.

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, layettes (habillement) ; maillots de bain ; chaussures de football ; articles chaussants ; chapeaux, articles de bonneterie ; gants (habillement) ; écharpes ; gaines"*.

Que l'enregistrement de la marque antérieure a notamment été effectué pour les produits suivants : *"Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris écharpes, chapeaux, gants (habillement), maillots de bain, sous-vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles"*.

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté désigne des produits identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal ATLANTICBEACH présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ATLANTIC, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté ;

Que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ;

Qu'en l'espèce, le signe contesté ATLANTICBEACH ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure ATLANTIC, du fait de l'ajout de l'élément BEACH, qui ne constitue pas une différence insignifiante.

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 que les signes en présence ont en commun la dénomination ATLANTIC, parfaitement distinctive au regard des produits désignés.

CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que la dénomination ATLANTIC, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme BEACH, terme anglais signifiant "plage", qui ne fait qu'évoquer la nature et la destination spécifiques de certains des produits, apparaît faiblement distinctif ;

Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure dont il sera perçu comme une déclinaison.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause 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 des produits concernés ;

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

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition n° 09-0377 est reconnue justifiée.

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 975 473 est refusée.

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

Florence BRÈGE
Juriste

