

# Institut national de la propriété

**RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR  
DE L'INPI : Pratique et Jurisprudence récentes en  
matière d'opposition**

# industrielle

**Mathilde MECHIN - INPI - Direction des affaires juridiques et internationales  
APRAM, Commission Marques - 25 juin 2008**

# Physionomie et statistiques

- Environ 200 recours par an
- Décisions pouvant faire l'objet d'un recours :

> **Omanaa Energy, CA Paris, 6 mars 2007 :**

Seules les décisions en matière de délivrance, de rejet ou de maintien d'un titre peuvent faire l'objet d'un recours.

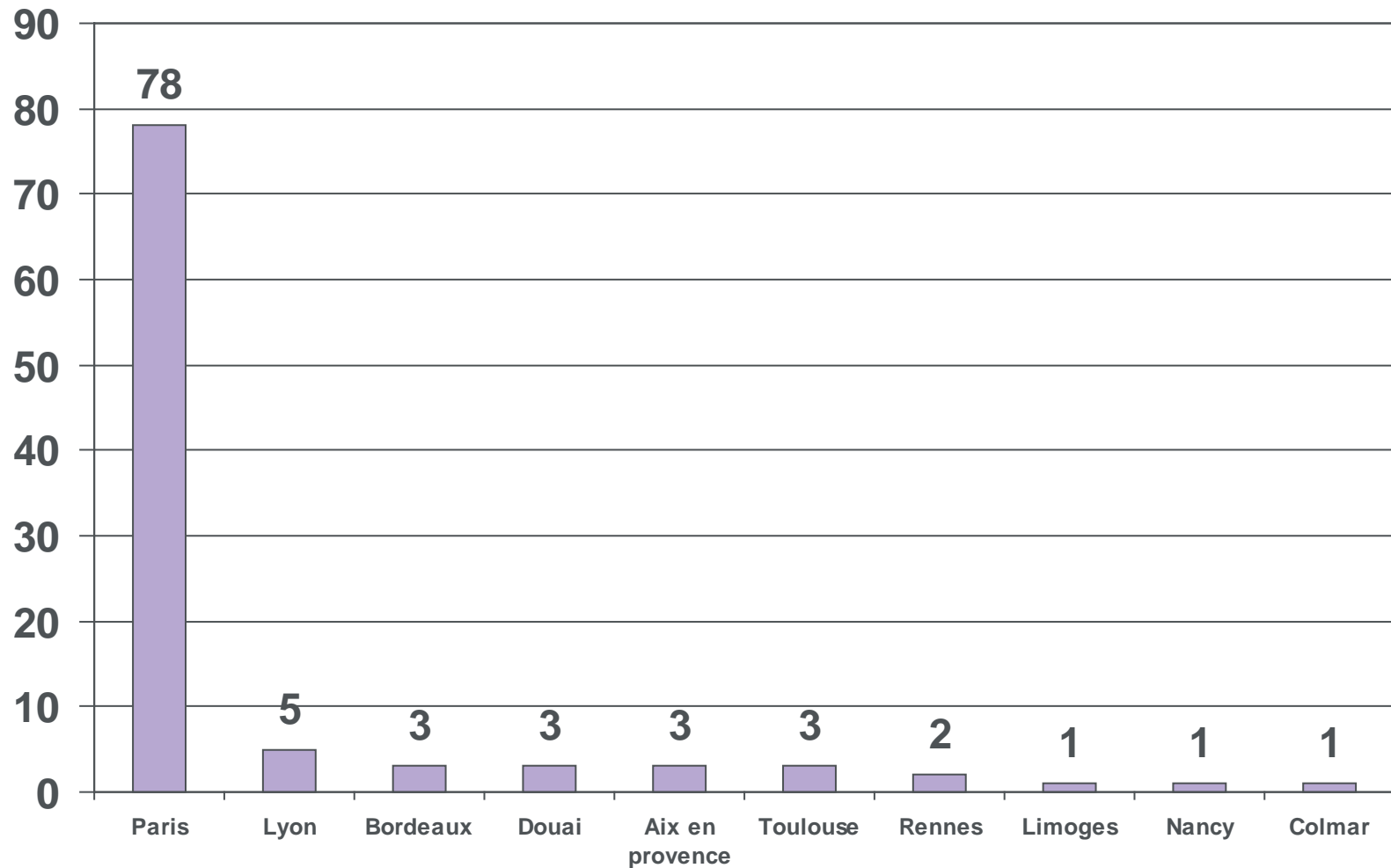
> Le cas des inscriptions au RNM :

**Octapharma, CA Paris, 17 janvier 2007**

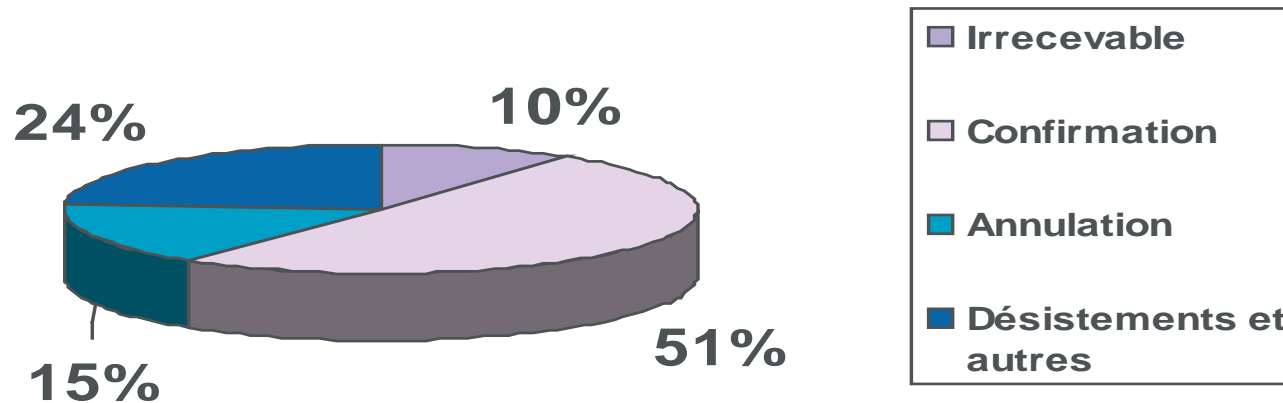
**CSI Bordeaux, CA Paris, 31 août 2007 & Castaigne, CA Paris 21 mai 76**

- 79 % Oppositions
- 6 % Brevets et CCP
- 15 % autres (validité marque, Registres)

# Répartition par cour en %



# Sens des décisions



# Nature du recours et position de l'INPI

- **Recours en annulation contre un acte administratif, sans caractère juridictionnel** - Cass. Com, Sabes, 06/06/1984
- **Le juge recherche si la décision n'est pas entachée d'irrégularité et annule les décisions illégales.**

en vertu de la séparation des fonctions, il ne peut cependant se faire administrateur et se substituer au directeur de l'INPI.

- **L'INPI n'est pas partie au recours, il est seulement entendu conformément à l'article L. 411-4 CPI**

Sa présence aux débats n'est donc pas contraire à l'article 6-1 CEDH - Cass. Com, Aoste, 31/01/06

Il ne peut être condamné aux dépens, ni au titre de l'article 700.

# LES OPPOSITIONS

## Apports récents de la jurisprudence

# Le rôle de l'INPI et ses limites

- **L'INPI se prononce uniquement sur les prétentions de l'opposant...**

- Il est lié par les prétentions des parties : il ne peut notamment étendre la portée de l'opposition sur la base des liens de similarité non invoqués par l'opposante – **CA Paris, E.NET, 09/04/08**

## ...mais doit répondre à tous les moyens

- Il se prononce sur la similarité / imitation même si celle-ci n'est pas invoquée « noir sur blanc » mais se déduit des arguments - **CA Paris, Aricent, 15/02/08**

- **Il statue au vu des derniers éléments du dossier**

- le projet de décision n'est qu'un acte préparatoire - **CA Limoges, Lexiance, 23/04/08 ; CA Paris, Convention VOIP, 17/01/07**

# La recevabilité : une appréciation stricte

- > L'INPI n'a pas le pouvoir d'inviter l'opposant à régulariser – [Cass. Com, Aoste, 30/05/07](#)
- > Cessions non inscrites au RNM - [CA Paris, Instant Lumière, 11/04/08](#)
- > Absence de signature - [Kinegel, 19/10/07](#)
- > Moyens tirés de motifs absolus - [Pastis 66, 19/10/07](#)
- > Marque notoire non enregistrée (art 6 bis CUP) – application de la jp « Fincas Tarragona » CJCE - [Festival Lokans, 15/02/08 – Cahiers d'Or, 09/04/08](#)



# La recevabilité : une appréciation stricte

- la simple erreur de plume – CA Paris, H&M France, 09/04/08, Instant Lumière.
- les changements sans effet sur l'existence ou la portée des droits – Paris, Victory Sports, 18/01/08
- Un extrait de base de données (OHMI, Romarin) tient valablement lieu de copie de la marque – CA Paris H&M, Youkon, 26/04/00,
- sous réserve qu'elle soit en français – CA Paris, Calliope, 19/05/06

# La comparaison des produits et services

> les libellés pris en compte sont ceux tels qu’au jour de la décision :

- demande d’enregistrement - CA Paris, Aricent ,15/02/08
- marque antérieure - CA Rennes, Viv, 17/01/06
- même si des preuves d’usages ont été fournies seulement pour une partie des produits et services – CA Paris, Nabi, 19/12/07

# Les libellés de produits et services

➤ Il appartient au titulaire de maintenir un libellé suffisamment précis - Paris 21/05/08 Asterx . A défaut :

- marque antérieure : impossibilité de statuer, peu importe la notoriété de la marque – Asterx (appareils et instruments électrotechniques, électroniques)

- demande d'enregistrement : appréciation souple de la similarité  
- CA Paris, Hypnotizer, 01/02/07 (liqueurs / boissons)

➤ Illustrations:

- Services informatiques (non) / conseils en informatique (oui) – Aricent

- Boissons (non) / Boissons alcooliques (oui) – CA Paris, Pouchkine, 17/01/07

- Services de vente au détail - Instant Lumière

# Appréciation de la similarité

**Complémentarité : nécessité d'un lien réciproque suffisant**

- Radiotélécommandes / appareils de domotique (portes, fenêtres, portails à fermeture automatique - CA Paris, Radiomatic, 24/11/06
- Batteries / dispositifs électriques de fermeture - CA Paris, Lapeyre, 11/04/08

# La comparaison des signes : la reproduction

*« la seule présence d'un cadre noir entourant le signe second constitue une différence insignifiante qui passera inaperçue aux yeux du consommateur de référence »*

**CA Paris, Zara, 16/02/07**



# La comparaison des signes : l'imitation

En matière de signes figuratifs - CA Paris, 20/06/07

Complices  Eagle

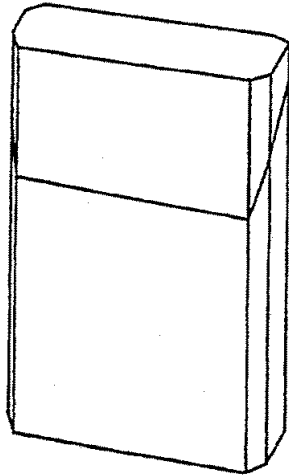


**Imitation**



**Différents**

# Signes figuratifs



## Imitation :

*« la forme octogonale (...) n'est pas usuellement utilisée et ne résulte d'aucune contrainte technique ; [elle] confère intrinsèquement à la marque son caractère distinctif et permet au public d'identifier le produit » - CA Paris, Gallaher, 17/01/07*

# Signes figuratifs

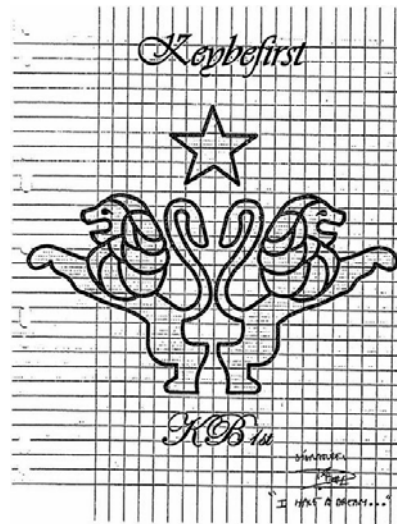
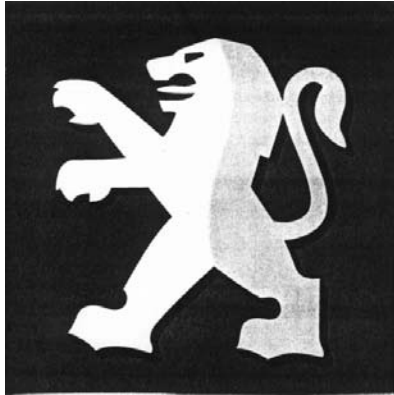


**Imitation - CA Lyon, Pom'Salad, 28/02/08**

**Bien que la marque antérieure soit destinée à désigner des produits alimentaires**



# Limites de l'approche globale



La notoriété de la marque antérieure et l'identité des produits ne permettent pas de compenser de trop grandes différences entre les signes.

- CA Bordeaux, Kabore Rock, 29/01/07



- CA Paris, Turbo Europe, 30/05/08



# Signes verbaux : Construction identique et déclinaison

- Mobigame / Mobijoux – CA Paris, 15/02/08
- Instant Lumière / Instant Bronze
- Apéricube / Apéricrème – Lyon, 17/01/08 : la faible distinctivité de « apéri » étant compensée par la notoriété de la marque
- Nuit blanche Paris / Nuit Blanche Europe – Paris, 22/02/08
- La Conquête des Saveurs / Voyage des Saveurs – Douai, 29/11/07

# Imitation : élément commun prépondérant

- Yello / Yellow Korner – Paris, 18/01/08 : « corner » figurant dans le dictionnaire comme désignant un espace de vente
- Cadeau / Cadeau commun – Paris, 19/09/07 : cadeau en attaque, commun ne forme pas avec lui une expression au sein de laquelle il serait fondu ou perdrait son sens initial
- Chic / Travel Chic – Paris, 14/03/07 : déclinaison pour des cosmétiques de voyage.
- Cristal / Cristal de Rosé - Aix-en-Pce, 25/01/07: pour du vin
- Passeport / Passeport Auto – Colmar, 28/02/08
- CESU / Après la Classe Valorise le CESU de 5% - Paris, 02/04/08 : mise en valeur intellectuelle

# Signes verbaux : ressemblances d'ensemble

- Alaïa / Halia – CA Paris, 23/03/07

- Argane / Argana – CA Paris, 22/12/06 (même si la séquence argan- est dépourvue de caractère distinctif)

- H&M / HMM! – CA Paris, 09/04/08

- Euronews /  – CA Paris, 14/05/08

- -HpnotiQ /  – CA Paris, 18/01/08

# Signes différents : élément repris non dominant ou fondu dans un ensemble

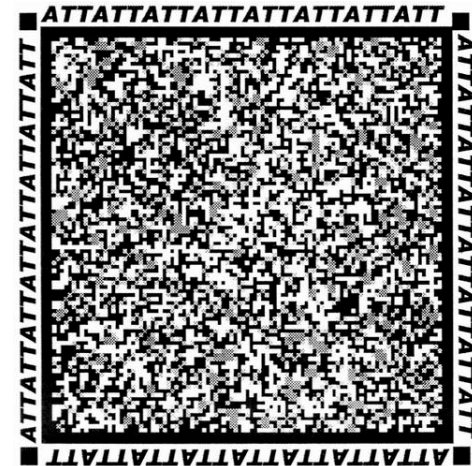


Arsenal – CA Paris, 23/03/07



CA Paris, 04/06/08

AT&T – CA Paris, 04/03/08



# Signes différents : élément repris non dominant ou fondu dans un ensemble

- City / Sun City – CA Paris, 19/09/07
- Raisins / Rhum Raisin – CA Paris, 22/02/08
- Voyage / Voyage en Capsules – CA Paris, 09/04/08
- Nina Ricci / Impertinence by Romano Ricci – Paris, 23/05/07

# Signes différents : élément repris peu ou pas distinctif

- Création / Fix Création / Wet Création – CA Paris, 22/02/08
- Loto / Kingoloto – CA Paris, 30/01/08, la notoriété de la marque antérieure ne pouvant que compenser son absence de distinctivité
- RPM / LSRPM – CA Paris, 28/03/08
- Argane / Argante – CA Paris, 20/10/06
- Palmolive Hydra-Natura / Hydra Nature – CA Paris, 30/01/08
- Tel & com / Telcom International – CA Paris, 18/01/08

# Signes différents : différences d'ensemble

- Kastalia / Casitalia – CA Aix-en-Pce, 15/11/07
- Eurocopter / **EUROPTERRE** – CA Aix-en-Pce, 15/11/07,
- Exit / X-It – CA Paris, 25/04/07
- Cirrus / Sirius – CA Paris, 18/01/08
- Kremliovskaya / **KPEMJIEBKA** – CA Paris, 30/01/08
- E ! / E.net – CA Paris, 09/04/08
- NRJ / Energyland – CA Paris, 04/03/08