

**DIRECTION DE LA
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

15, rue des Minimes-CS 50001
92677 Courbevoie Cedex

MADAME PETROVA MARIELA
182 RUE DE RIVOLI
SELARL LEGASTRAT, CABINET D'AVOCATS
75001 PARIS
FRANCE

Réf. et n° national : OP20-1362 / 4614315 / LBA

Affaire suivie par : Laetitia BARONE
Téléphone : 01-56-65-85-76

Courbevoie, le 23/07/2021

OBJET : Opposition à enregistrement - Notification de la décision statuant sur l'opposition (art. R 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle.

J'ai l'honneur de vous notifier la décision établie au vu de l'opposition.

Cette décision, jointe à la présente, est également accessible et téléchargeable sur le site internet de l'INPI au moyen du téléservice dédié, selon les modalités indiquées sur la fiche jointe.

J'appelle votre attention sur le fait que vous disposez, à l'encontre de cette décision, des voies de recours devant la Cour d'Appel compétente, dans les conditions et délais exposés en annexe.

Je vous rappelle que tous les échanges relatifs à la procédure d'opposition doivent être effectués sur le site internet de l'INPI au moyen du téléservice dédié selon les modalités indiquées sur la fiche jointe.

Veillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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

Laetitia BARONE



Juriste

SIÈGE

15 rue des Minimes – CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

Tél +33 (0)1 56 65 89 98

Fax +33 (0)1 56 65 86 00
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
(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** :

- 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 l'acte de recours, 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 **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.

L'ensemble des correspondances avec l'Institut relative à la procédure doit être **exclusivement** adressé sous forme électronique sur le site internet de l'INPI.

1. Comment se rendre sur le portail de l'opposition, de la nullité et de la déchéance ?

Vous devez vous rendre sur le site <https://procedures.inpi.fr/>, sur lequel vous devez vous connecter :

- si vous avez déjà un compte, en entrant vos identifiants (adresse électronique et mot de passe que vous aurez choisi);
- si vous n'avez pas de compte, en créant un compte e-Procédures.

Vous accédez alors au portail e-Procédures. Cliquez, dans la rubrique « MARQUES », sur l'onglet « Accéder au portail de l'opposition, de la nullité et de la déchéance ».

2. Se rattacher à une procédure d'opposition

2.1. Vous êtes le déposant de la marque française contestée dans une procédure d'opposition

Si vous avez procédé à un dépôt électronique de marque à l'INPI, vous êtes automatiquement identifié dans l'opposition et vous pouvez directement consulter votre dossier.

2.2. Vous êtes le déposant de la marque internationale contestée dans une procédure d'opposition

Si vous avez procédé à l'enregistrement d'une marque internationale auprès de l'OMPI, vous devez vous identifier dans l'opposition. Lorsqu'une opposition a été formée, l'Institut vous notifie un courrier par lettre recommandée qui contient un code et un mot de passe. Ces code et mot de passe servent à vous identifier comme le déposant de la marque contestée dans ladite opposition.

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le portail de l'opposition, de la nullité et de la déchéance, tel qu'indiqué au point 1. ci-dessus, puis cliquer sur l'onglet « EFFECTUER UN RATTACHEMENT » et choisir « J'ai reçu un code dans une procédure d'opposition ». Vous indiquez les code et mot de passe qui vous ont été communiqués par l'Institut. Une fois identifié, vous aurez accès à l'ensemble des documents relatifs à cette opposition.

2.3. Vous souhaitez vous rattacher en tant que mandataire dans une procédure d'opposition

Les parties peuvent être représentées par un mandataire habilité.

Pour se rattacher en tant que mandataire dans une procédure, vous devez vous rendre sur le portail de l'opposition, de la nullité et de la déchéance tel qu'indiqué au point 1. ci-dessus, puis cliquer sur l'onglet « EFFECTUER UN RATTACHEMENT » et choisir « Je souhaite me rattacher en tant que mandataire dans une procédure d'opposition, en nullité ou en déchéance ». Vous devez alors remplir les champs requis puis soumettre votre demande de rattachement.

A ce stade, vous pourrez d'ores et déjà transmettre un document, avant même la validation de votre demande de rattachement par le juriste. L'ensemble des documents relatifs à la procédure seront quant à eux accessibles une fois la demande rattachement validée par le juriste en charge de la procédure concernée.

3. Consulter un dossier ou transmettre un document dans une procédure d'opposition

Sur le portail de l'opposition, de la nullité et de la déchéance, vous avez accès à l'ensemble des procédures dans lesquelles vous vous êtes identifié comme partie à la procédure. Les dossiers sont classés par étape de procédure.

Vous pouvez retrouver un dossier soit dans l'une de ces corbeilles, soit en utilisant le champ « RECHERCHE » dans lequel vous devez entrer votre numéro de procédure.

Pour transmettre à l'Institut tout document relatif à la procédure, vous devez sélectionner la procédure concernée et cliquer sur le bouton « Transmettre un document ». Une fois le document téléchargé, vous devez choisir un typage pour le document, puis cliquer sur le bouton « Envoyer le document ». Le juriste en charge de la procédure sera alors averti de la réception d'un nouveau document.

Pour toute question, veuillez contacter Inpi Direct au +33 (0)1 56 65 89 98.

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

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° 2019-158 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

Monsieur Jean-Paul VELLUTINI, agissant pour le compte de "KallistéEos", société en cours de formation, a déposé le 14 janvier 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 614 315 portant sur le signe verbal KALLISTEEOS.

Le 6 avril 2020, la société EOS HOLDING (GmbH) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal EOS. FOR A DEBT-FREE WORLD., déposée le 30 juillet 2018 et enregistrée sous le n° 017 938 574, sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Le 8 avril 2020, l'Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de formes constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans un délai imparti.

Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des services ainsi que celle des signes.

A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « *Conseil en organisation et en stratégie commerciale; Expertise comptable; Audit organisationnel [analyses commerciales]; Recrutement de personnel* ».

Dans l'acte d'opposition, la société opposante invoque la marque antérieure en ce qu'elle porte sur les services suivants : « *Conseil en gestion pour les entreprises, institutions et personnes privées, dans le domaine des assurances de risques et de la protection contre les créances irrécouvrables, évaluation/analyse de portefeuilles de créances, commercialisation de données dans le domaine de la gestion de créances ; Conseil financier aux entreprises, institutions et personnes privées, dans le domaine des assurances de risques et de la protection contre les créances irrécouvrables ; Recouvrement de créances (affaires de recouvrement) à l'échelle nationale et internationale ; Courtage et conseils en assurances, Informations financières, Affacturage, Gestion de débiteurs (services financiers), conseil dans le domaine du rachat de créances* », lesquels ne figurent pas exactement en ces termes dans le libellé de la marque antérieure telle qu'enregistrée.

En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est le suivant : « *Conseil en économie pour les entreprises, institutions et personnes privées, dans le domaine des assurances de risques et de la protection des créances irrécouvrables, évaluation/analyse de portefeuilles de créances, commercialisation de données dans le domaine de la gestion de créances; Les services précités n'étant pas pour le domaine de la fabrication rapide (Rapid Manufacturing) ni de la construction de modèles et de moules, y compris le frittage sélectif par laser ainsi que l'élaboration couche après couche de pièces à l'aide d'une autre source de chaleur et d'énergie, sur un matériau durcissable. Conseil financier aux entreprises, institutions et personnes privées, dans le domaine des assurances de risques et de la protection des créances irrécouvrables; Recouvrement de créances (affaires de recouvrement) dans le pays et à l'étranger; Courtage et conseils en assurances, Informations financières, Affacturage, Gestion de débiteurs (services financiers), conseil dans le domaine de l'achat de créances; Les services précités n'étant pas pour le domaine de la fabrication rapide (Rapid Manufacturing) ni de la construction de modèles et de moules, y compris le frittage sélectif par laser ainsi que l'élaboration couche après couche de pièces à l'aide d'une autre source de chaleur et d'énergie, sur un matériau durcissable* ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Contrairement aux assertions du déposant, les services d'« *Audit financier ; Audit comptable; Commissariat aux Comptes [audit comptable et financier]* » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de « *Conseil financier aux entreprises, institutions et personnes privées, dans le domaine des assurances de risques et de la protection des créances irrécouvrables; Recouvrement de créances (affaires de recouvrement) dans le pays et à l'étranger; Courtage et conseils en assurances, Informations financières, Affacturage, Gestion de débiteurs (services financiers), conseil dans le domaine de l'achat de créances; Les services précités n'étant pas pour le domaine de la fabrication rapide (Rapid Manufacturing) ni de la construction de modèles et de moules, y compris le frittage sélectif par laser ainsi que l'élaboration couche après couche de pièces à l'aide d'une autre source de chaleur et d'énergie, sur un matériau durcissable* » de la marque antérieure invoquée, tous ces services étant des services financiers.

En revanche, les « *Conseil en organisation et en stratégie commerciale; Expertise comptable; Audit organisationnel [analyses commerciales]; Recrutement de personnel* » de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas similaires à l'évidence aux « *Conseil en économie pour les entreprises, institutions et personnes privées, dans le domaine des assurances de risques et de la protection des créances irrécouvrables, évaluation/analyse de portefeuilles de créances, commercialisation de données dans le domaine de la gestion de créances; Les services précités n'étant pas pour le domaine de la fabrication rapide (Rapid Manufacturing) ni de la construction de modèles et de moules, y compris le frittage sélectif par laser ainsi que l'élaboration couche après couche de pièces à l'aide d'une autre source de chaleur et d'énergie, sur un matériau durcissable. Conseil financier aux entreprises, institutions et personnes privées, dans le domaine des assurances de risques et de la protection des créances irrécouvrables; Recouvrement de créances (affaires de recouvrement) dans le pays et à l'étranger; Courtage et conseils en assurances, Informations financières, Affacturage, Gestion de débiteurs (services financiers), conseil dans le domaine de l'achat de créances; Les services précités n'étant pas pour le domaine de la fabrication rapide (Rapid Manufacturing) ni de la construction de modèles et de moules, y compris le frittage sélectif par laser ainsi que l'élaboration couche après couche de pièces à l'aide d'une autre source de chaleur et d'énergie, sur un matériau durcissable* » de la marque antérieure

A défaut de démonstration par la société opposante d'une quelconque similarité entre ces services, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi.

En conséquence, les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal KALLISTEEOS, reproduit ci-dessous :

KallistéEos

La marque antérieure porte sur le signe verbal EOS. FOR A DEBT-FREE WORLD..

Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué d'une dénomination alors que la marque antérieure est composée 6 éléments verbaux.

~~Il n'est pas contesté que~~ Si les deux signes ont en commun la séquence EOS, la présence de la séquence d'attaque KALLISTE au sein du signe contesté engendre des différences de structure et de physionomie, ainsi que de rythme et de sonorités entre les deux signes.

En effet, visuellement, les éléments verbaux KALLISTEEOS et EOS se différencient par leur longueur (onze lettres pour le signe contesté / trois lettres pour la marque antérieure) du fait de la séquence d'attaque KALLISTE du signe contesté, en sorte qu'ils possèdent une physionomie distincte.

Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté ; deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque.

La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte.

En effet, la séquence EOS, certes distinctive, ne présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu'elle y précède de la séquence KALLISTE, tout aussi arbitraire au regard des services en cause et particulièrement perceptible en raison de sa longueur nettement supérieure et de sa position d'attaque.

La société opposante invoque le fait qu'« EOS dans la mythologie grecque est la personnification de l'aurore » et que « la présence, au sein du signe contesté, du terme « Kallisté » n'est pas de nature à éliminer la similarité conceptuelle constatée ci-dessus. Le terme « Kallisté » vient du grec ancien (καλλίστη / kallístê) et signifie en français « la plus belle ». Ce terme est parfois utilisé en Français pour désigner une personne ou une chose très belle ». Toutefois, il est peu probable que les consommateurs français de culture moyenne perçoivent la signification de ces termes grecs et puissent ainsi percevoir le signe contesté comme « une simple déclinaison de la marque antérieure » signifiant « la plus belle Eos ».

Il résulte de ce qui précède que les deux signes produisent une impression d'ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du consommateur.

Le signe verbal contesté KALLISTEEOS n'est donc pas similaire à la marque verbale antérieure EOS. FOR A DEBT-FREE WORLD..

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l'espèce, en raison de l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré la similarité de certains des services en cause.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal KALLISTEEOS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Laetitia BARONE, Juriste

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

**Jean-Yves CAILLIEZ
Responsable de Pôle**

