

DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment 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 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision 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 ;

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société L'ATELIER DE L'OPTIQUE (société à responsabilités limitée) a déposé le 5 avril 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 081 821 portant sur signe complexe #HTAG#.

Le 25 juin 2014, Madame Anya K a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe #ASHTAG, enregistrée le 12 octobre 2012 sous le n° 12 3 953 170.

A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. L'opposante fournit de la documentation à l'appui de son argumentation.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée le 11 août 2014 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°14-3003.

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 signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe #HTAG# ci-dessous reproduit :

The image shows the contested sign, which is the text "#Htag#" rendered in a monospaced, typewriter-style font. The characters are black on a white background.

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe #ASHTAG, ci-dessous reproduit :

The image shows the prior mark, which is the text "#ashtag" rendered in a bold, lowercase, sans-serif font. The characters are black on a white background.

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 qu'il n'est pas contesté que les signes en présence #HTAG# et #ASHTAG respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles (longueur proche, même symbole graphique # placé en attaque et quatre lettres en commun placées suivant le même rang formant la séquence -HTAG), phonétiques (même rythme en deux temps, mêmes sonorités successives [achtag]), ainsi que des ressemblances intellectuelles (en ce que les deux signes « font référence au terme hashtag qui est un terme anglo-saxon définissant un marqueur de métadonnées couramment utilisé sur internet où il permet de marquer un contenu avec un mot-clé plus ou moins partagé ») ;

Qu'il en résulte une même impression d'ensemble.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté #HTAG# constitue donc l'imitation de la marque antérieure #ASHTAG.

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements* ».

CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence, et inversement.

CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure sont, pour les uns identiques et similaires et, pour les autres, susceptibles d'être attribués à la même origine compte tenu de la diversification des entreprises dans les secteurs concernés et de la grande proximité des signes.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence, de la diversification des entreprises, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe complexe contesté #HTAG# ne peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque antérieure #ASHTAG.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

- Article 1^{er} :** L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : *Lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ».*
- Article 2 :** La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

Pauline VALERO, *Juriste*

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

**Jean-Yves CAILLIEZ
*Chef de groupe***