

**DECISION**  
**STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

\*\*\*\*

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

**Vu** le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

**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, L713-2, L713-3, 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 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° 2016-69 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**

La société KT & G CORPORATION (Société de droit sud-coréen) a déposé, le 1<sup>er</sup> février 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 424 729 portant sur un signe complexe.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « *Batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes électroniques ; boîtiers de charge pour cigarettes électroniques ; prises de courant ; adaptateurs ; Torrificateurs à tabac ; installations pour le refroidissement du tabac ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; appareils de production de vapeur ; appareils de chauffage électriques ; filaments électriques chauffants ; Tabac ; cigarettes ; cigars ; tabac à priser ; papier à cigarettes ; pipes autres qu'en métaux précieux ; filtres pour cigarettes ; étuis à cigarettes en métaux non précieux ; blagues à tabac ; briquets pour cigarettes autres qu'en métaux précieux ; allumettes ; cure-pipes ; cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux ; coupe-cigares ; cigarettes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; nicotine pour cigarettes électroniques ; nicotine liquide pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ; colliers pour cigarettes électroniques ; Adaptateurs USB pour cigarettes électroniques ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques* ».

Le 23 avril 2018, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande d'enregistrement de marque figurative de l'Union Européenne n° 017874220.

Cette marque a été notamment déposée pour les produits suivants : « *Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour dispositifs électroniques utilisés pour chauffer du tabac; Chargeurs à connexion USB pour dispositifs électroniques utilisés pour chauffer du tabac; Chargeurs de cigarettes électroniques utilisés dans une voiture; Chargeurs de voiture pour dispositifs utilisés pour chauffer du tabac; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques. Appareils pour la production de vapeur. Tabac; Produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks; Snus; Articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, briquets, allumettes; Dispositifs portables chauffés électroniquement pour fumer; Cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Dispositifs portables pour fumer utilisés pour chauffer et vaporiser du tabac, des produits du tabac et des succédanés du tabac; Articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes rechargeables électroniquement* ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n°18-1676. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié à la société déposante et invitait cette dernière à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 19 novembre 2018.

La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 13 juin 2019, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société déposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision et une requête aux fins de réunir la commission mise en place pour recueillir les observations orales.

Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois et a repris.

La société opposante a présenté des observations en réponse à celles précitées de la déposante.

La commission s'est tenue le 1<sup>er</sup> août 2019, en présence des mandataires des deux parties.

## **II.- ARGUMENTS DES PARTIES**

### **A.- L'OPPOSANTE**

A l'appui de son opposition, et dans ses observations en réplique, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

#### **Sur la comparaison des produits**

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

#### **Sur la comparaison des signes**

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

## B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition et dans celles contestant le projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes en cause.

## III.- DECISION

### Sur la comparaison des produits

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement : « Batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes électroniques ; boîtiers de charge pour cigarettes électroniques ; prises de courant ; adaptateurs ; Torréfacteurs à tabac ; installations pour le refroidissement du tabac ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; appareils de production de vapeur ; appareils de chauffage électriques ; filaments électriques chauffants ; Tabac ; cigarettes ; cigars ; tabac à priser ; papier à cigarettes ; pipes autres qu'en métaux précieux ; filtres pour cigarettes ; étuis à cigarettes en métaux non précieux ; blagues à tabac ; briquets pour cigarettes autres qu'en métaux précieux ; allumettes ; cure-pipes ; cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux ; coupe-cigares ; cigarettes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; nicotine pour cigarettes électroniques ; nicotine liquide pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ; colliers pour cigarettes électroniques ; Adaptateurs USB pour cigarettes électroniques ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques » ;

**Que** la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants « Batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour dispositifs électroniques utilisés pour chauffer du tabac ; Chargeurs à connexion USB pour dispositifs électroniques utilisés pour chauffer du tabac ; Chargeurs de cigarettes électroniques utilisés dans une voiture ; Chargeurs de voiture pour dispositifs utilisés pour chauffer du tabac ; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques. Appareils pour la production de vapeur. Tabac ; Produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks ; Snus ; Articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, briquets, allumettes ; Dispositifs portables chauffés électroniquement pour fumer ; Cigarettes électroniques ; Solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Dispositifs portables pour fumer utilisés pour chauffer et vaporiser du tabac, des produits du tabac et des succédanés du tabac ; Articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; Étuis à cigarettes chargeables électroniquement ».

**CONSIDERANT** que les « Batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes électroniques ; boîtiers de charge pour cigarettes électroniques ; Torréfacteurs à tabac ; installations pour le refroidissement du tabac ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; appareils de production de vapeur ; Tabac ; cigarettes ; cigars ; tabac à priser ; papier à cigarettes ; pipes autres qu'en métaux précieux ; filtres pour cigarettes ; étuis à cigarettes en métaux non précieux ; blagues à tabac ; briquets pour cigarettes autres qu'en métaux précieux ; allumettes ; cure-pipes ; cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux ; coupe-cigares ; cigarettes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; nicotine pour cigarettes électroniques ; nicotine liquide pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ; colliers pour cigarettes électroniques ; Adaptateurs USB pour cigarettes électroniques ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

**CONSIDERANT** en revanche que les « *prises de courant ; adaptateurs* » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de dispositifs fixes comprenant plusieurs bornes, réunies aux fils de ligne, et sur lesquels on peut brancher des appareils d'utilisation mobiles et d'appareils permettant d'adapter un organe électrique à divers usages ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « *chargeurs pour dispositifs électroniques utilisés pour chauffer du tabac; Chargeurs à connexion USB pour dispositifs électroniques utilisés pour chauffer du tabac; Chargeurs de cigarettes électroniques utilisés dans une voiture; Chargeurs de voiture pour dispositifs utilisés pour chauffer du tabac; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques. Étuis à cigarettes rechargeables électroniquement* » de la marque antérieure, lesquels s'entendent d'appareils servant à la charge d'un accumulateur ou de batteries de dispositifs de cigarettes électroniques ;

**Qu'il** ne saurait suffire, pour déclarer ces produits similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces derniers « *ont besoin de pouvoir se brancher au courant et de disposer d'un adaptateur pour pouvoir se brancher sur plusieurs supports* » ;

**Qu'en** effet, retenir la similarité sur la base d'un critère aussi large reviendrait à déclarer similaires entre eux tous les produits fonctionnant à l'électricité et nécessitant un branchement sur prise à l'aide ou non d'un adaptateur, lesquels peuvent recouvrir une infinie variété ;

**Qu'en** outre, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, les premiers n'étant pas obligatoirement utilisés avec les seconds, contrairement aux assertions de la société opposante ;

**Qu'ainsi** ces produits ne sont pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** que les « *appareils de chauffage électriques ; filaments électriques chauffants* » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent dispositifs produisant de la chaleur grâce au recours à l'électricité ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « *Appareils pour la production de vapeur ; Dispositifs portables chauffés électroniquement pour fumer ; Dispositifs portables pour fumer utilisés pour chauffer et vaporiser du tabac, des produits du tabac et des succédanés du tabac* » de la marque antérieure qui s'entendent de dispositifs produisant de la vapeur et permettant de fumer ;

**Qu'il** ne saurait suffire pour déclarer ces produits similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les produits invoqués de la marque antérieure aient « *besoin d'un système chauffant* » ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

**Qu'ainsi** ces produits ne sont pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

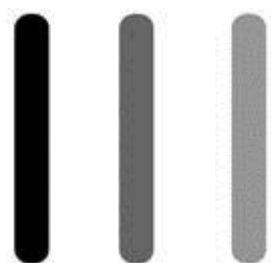
**Sur la comparaison des signes**

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe n° 18 4 424 729 ci-dessous reproduit :



**Que** ce signe a été déposé en couleurs ;

**Que** la marque antérieure porte sur le signe figuratif n° 017874220 ci-dessous reproduit :



**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 sont composés de trois bandes verticales et parallèles dont les extrémités sont arrondies ;

**Que** les signes diffèrent par leurs couleurs ainsi que par leur deuxième bande plus courte et surmontée d'un petit cercle dans le signe contesté ;

**Que** toutefois les différences de couleurs (bleu / noir et gris) ne mettent pas le consommateur à l'abri du risque de percevoir le signe contesté comme une nouvelle version, en couleur, de la marque antérieure ;

**Que** de plus, les différences concernant la deuxième bande du signe contesté (plus courte et surmontée d'un petit rond) n'affectent pas la perception d'ensemble proche des deux signes, dont la première et la dernière bandes sont identiques et dont la deuxième présente les mêmes caractéristiques principales (longueur proche, même épaisseur, même disposition) ;

**Que**, contrairement à ce qu'affirme la déposante, il n'est pas certain que les consommateurs français d'attention moyenne percevront le signe contesté comme « l'élément verbal « lil » », les barres qui le constituent ne correspondant pas à la forme courante des lettres L et I ; que si, comme l'établit la déposante, certaines typographies représentent les lettres L et I sous une forme proche de celles des barres du signe contesté, il n'en demeure pas moins que ce dernier est susceptible d'être perçu comme un signe figuratif par des consommateurs d'attention moyenne, d'autant que le terme « lil » invoqué par

l'opposant ne correspond pas à un terme connu des consommateurs, auquel ceux-ci pourraient spontanément associer le signe contesté ;

**Que** la déposante invoque le « *caractère distinctif faible* » de la marque antérieure en raison de sa nature « *purement figurative* », marque qui « *ne confère de monopole [à son titulaire] que sur l'ensemble des éléments du signe et non sur un genre* », qui serait en l'espèce « *le genre de bâtonnets arrondis* » ; que toutefois, la similitude des deux signes ne résulte pas de la seule présence de « *bâtonnets arrondis* », mais du fait que le signe contesté reprend les principales caractéristiques de la marque antérieure, à savoir la présence de bandes aux bords arrondis, au nombre de trois et disposées de manière identique, de nature à entraîner un risque de confusion visuel pour un consommateur d'attention moyenne ;

**Que** de plus, afin de démontrer le faible caractère distinctif de la marque antérieure, la déposante invoque les « *habitudes du secteur considéré* » en fournissant une liste de marques déposées en classe 34 et comportant « *plus de deux lignes ou de deux bandes* » (parmi un total de 570) ; que toutefois, les copies de marques fournies (dont plusieurs appartiennent à l'opposant et ne peuvent donc être prises en considération) ne sauraient démontrer la banalité, dans le domaine du tabac, du signe constitutif de la marque antérieure invoquée dès lors que la plupart de ces marques comportent des bandes soit en nombre différent, soit disposées autrement, soit associées à d'autres éléments (verbaux ou figuratifs), et que ces marques se distinguent ainsi de la marque invoquée à l'appui de l'opposition ;

**Qu'il** en résulte une même impression d'ensemble entre les deux signes.

**CONSIDERANT** ainsi, que le signe complexe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

**CONSIDERANT** que ne peuvent être prises en compte, pour apprécier le caractère distinctif de la marque antérieure, de simples objections provisoires émises par l'EUIPO contre l'enregistrement de marques de l'opposant, proches de la marque antérieure invoquée, objections levées par la suite ; qu'en tout état de cause, l'Institut ne saurait être lié par les appréciations d'autres offices ;

**Qu'enfin** est inopérante l'argumentation de la déposante relative à la forme sous laquelle la marque antérieure est utilisée, à savoir « *comme élément d'ornementation à la surface du produit* » ou « *comme la représentation stylisée de la lettre E* » ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

**CONSIDERANT** qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe donc globalement un risque de confusion dans l'esprit du public.

**CONSIDERANT** en conséquence, que le signe complexe n° 18 4 424 729 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 017874220.

## PAR CES MOTIFS

## DECIDE

**Article 1<sup>er</sup>** : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *Batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes électroniques ; boîtiers de charge pour cigarettes électroniques ; Torréfacteurs à tabac ; installations pour le refroidissement du tabac ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; appareils de production de vapeur ; Tabac ; cigarettes ; cigars ; tabac à priser ; papier à cigarettes ; pipes autres qu'en métaux précieux ; filtres pour cigarettes ; étuis à cigarettes en métaux non précieux ; blagues à tabac ; briquets pour cigarettes autres qu'en métaux précieux ; allumettes ; cure-pipes ; cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux ; coupe-cigares ; cigarettes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; nicotine pour cigarettes électroniques ; nicotine liquide pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ; colliers pour cigarettes électroniques ; Adaptateurs USB pour cigarettes électroniques ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques* ».

**Article 2** : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

**Marion BARGE, Juriste**

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

**Christine B  
Responsable de Pôle**