

MARQUES

N° national et réf : OP25-0623
(à rappeler dans toute correspondance
- art. R.712-6 du code de la propriété
intellectuelle)
N° national de la marque contestée :
5102095

M KHERROUBI YANIS
BATIMENT 17
18 RUE DU GENERAL MALLETERRE
75016 PARIS

V/Ref :

Affaire suivie par : Charlotte BOUTIN
Téléphone : 01.56.65.86.96

Courbevoie, le 04/08/2025

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.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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

Charlotte BOUTIN



Juriste

RECURS 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 RECURS
(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 RECURS
(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** :

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. 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.

PORTAIL DE L'OPPOSITION, DE LA NULLITE ET DE LA DECHEANCE

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 ».

Vous avez alors accès à toutes les procédures marques dans lesquelles vous êtes identifié comme déposant, partie à une procédure ou mandataire.

Si vous souhaitez visualiser uniquement la procédure d'opposition, cliquez sur l'onglet « *opposition, nullité, 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 « DEMANDER OU MODIFIER UN ACCES » et choisir « J'ai reçu un code d'accès ». 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 des marques déchéance tel qu'indiqué au point 1. ci-dessus, puis cliquer sur l'onglet « DEMANDER OU MODIFIER UN ACCES » et choisir « Je suis nouveau mandataire ». 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 êtes identifié comme partie à la procédure. L'ensemble de vos dossiers en cours se trouvent au sein de la corbeille « *Dossiers en cours d'examen (y compris marques internationales désignant la France)* ».

Vous pouvez retrouver un dossier en utilisant le champ « RECHERCHE ». Vous pouvez également filtrer les dossiers par « TYPE DE PROCEDURE ».

Pour transmettre à l'Institut tout document relatif à la procédure, vous devez sélectionner la procédure concernée et cliquer sur le bouton « AJOUTER DES DOCUMENTS » situé sous le bloc documents. Une fois le document téléchargé, vous devez choisir un typage pour le document, puis cliquer sur le bouton « VALIDER ». 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 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 1er avril 1996 ;

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 Yanis KHERROUBI a déposé le 1^{er} décembre 2024, la demande d'enregistrement n° 5 102 095 portant sur le signe verbal SPORTIFY.

Le 20 février 2025, la société SPOTIFY AB (société de droit suédois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l'Union Européenne HEY SPOTIFY, déposée le 12 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 018637514 ;
- la marque verbale internationale SPOTIFY désignant l'Union Européenne déposée le 4 janvier 2007, enregistrée sous le n° 921642 et dûment renouvelée.

L'opposition a été notifiée électroniquement 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.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, 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.

A. Sur la comparaison des produits et services au regard des marques antérieures HEY SPOTIFY n° 018637514 et SPOTIFY n° 921642

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.

L'opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « *logiciels*

(programmes enregistrés) ; ordiphones [smartphones] ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; logiciels en tant que service (SaaS) ».

La marque antérieure n° 018637514 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales; Logiciels informatiques téléchargeables permettant l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Logiciels pour la conversion de voix en textes; Logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l'organisation, la création, l'enregistrement, la production, l'édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias; Enceintes connectées; Haut-parleurs; Dispositifs pour maisons intelligentes; Téléphones mobiles; Accessoires audio de voiture, À savoir récepteurs, Cordons, Câbles, Adaptateur, Câbles USB et Cordons auxiliaires; Accessoires vidéo pour automobiles, À savoir récepteurs, Cordons, Câbles, Adaptateur, Câbles USB et Cordons auxiliaires; Matériel informatique ; Services de télécommunication, à savoir transmission de messages, de données et d'informations par la transmission électronique et des réseaux de communication de données sans fil à l'aide de logiciels pour la reconnaissance vocale et la reconnaissance vocale et de l'écriture; services de diffusion audio, vidéo et contenus multimédia; Diffusion en flux de contenus audio, Diffusion en continu de contenus vidéo et Diffusion en continu de contenus multimédias ; Divertissement, à savoir,, Fourniture de la lecture non téléchargeables de contenus audio, vidéo et multimédias; Divertissement, à savoir,, Fourniture de listes d'écoute de musique; Divertissement, à savoir,, Fourniture de podcasts En rapport avec les domaines suivants: Services de divertissement, Musique, Actualités, Culture pop, Politique, D'histoire, Sports, De comédie, et de l'intérêt humain ; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de commandes vocales et création de réponses audio à des commandes vocales; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables permettant l'utilisation mains libres d'un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l'organisation, la création, l'enregistrement, la production, l'édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias ».

La marque antérieure n° 921642 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels utilisés avec des sites Web sur l'Internet consacrés à la musique, à d'autres divertissements, à des réunions, au dialogue en ligne et à des jeux; enregistrements sur CD ; Mise à disposition d'espace publicitaire sur l'Internet, informations destinées à la clientèle en rapport avec la vente d'espace publicitaire sur l'Internet ; Radiodiffusion et télédiffusion de programmes musicaux, de spectacles et d'autres divertissements par le biais de l'Internet et autres systèmes de télécommunications, services de télécommunications sur l'Internet, location d'accès à un espace de dialogue en ligne et des forums de discussion sur l'Internet, à des images numériques et services relatifs à la transmission de sons ; Divertissement; production de musique; informations en matière de musique, de divertissement et de jeux, y compris en ligne; services de jeux en ligne par le biais d'un ordinateur de réseau; services de jeux interactifs; location de films, de jeux et de musique par le biais de l'Internet ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées.

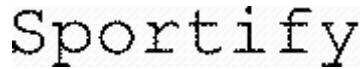
Les produits et services précités apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, à certains produits et services des marques antérieures invoquées.

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.

B. Sur la comparaison des signes

1. Au regard de la marque antérieure verbale de l’Union Européenne HEY SPOTIFY n° 018637514

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SPORTIFY, ci-dessous reproduit :



La marque antérieure porte sur le signe verbal HEY SPOTIFY.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’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.

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 des signes en cause que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.

Il n’est pas contesté par le déposant qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux SPORTIFY et SPOTIFY en présence (longueur proche, sept lettres identiques sur huit placées dans le même ordre, selon un rang proche et formant les séquences SPO / TIFY, rythme identique en trois temps, sonorités d’attaque proches contenant le même son [spo] et sonorités finales identiques [ti-faille]), dont il résulte une impression d’ensemble très proche.

Si les signes en cause diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, du terme HEY, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.

En effet, les éléments verbaux SPORTIFY et SPOTIFY des signes en présence apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause.

En outre, au sein de la marque antérieure, le terme SPOTIFY apparaît dominant dès lors que le terme HEY qui le précède, susceptible d'être perçu comme une simple interjection, s'y rapporte directement pour le mettre en exergue.

Ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté SPORTIFY apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure SPOTIFY n° 018637514.

2. Au regard de la marque antérieure verbale internationale désignant l'Union Européenne SPOTIFY n° 921642

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

Sportify

La marque antérieure porte sur le signe verbal SPOTIFY.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d'un unique élément verbal.

Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, la seule différence avec la marque antérieure n° 018637514 résidant dans l'absence du terme HEY.

Le signe verbal contesté SPORTIFY est donc similaire à la marque verbale antérieure SPOTIFY n° 921642, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

C. 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. 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 le risque de confusion est d'autant plus avéré que les signes sont très proches.

En conséquence, en raison de l'identité et de la similarité de certains produits et services en cause, de la faible similarité d'autres services mais compensée par la grande proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté SPORTIFY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS**DECIDE**

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

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



Charlotte BOUTIN, Juriste