

## 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.

**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

Monsieur Mustapha E a déposé, le 26 mai 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 274 977 portant sur le signe verbal LATE SHOW.

Le 17 août 2016, la société WORLDWIDE PANTS INCORPORATED (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque LATE SHOW qui constitue, selon la société opposante, une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

#### **Sur la comparaison des services**

Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée.

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

La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction du signe notoirement connu invoqué.

A l'appui de son opposition, la société opposante joint de nombreux documents visant à attester de la notoriété du signe LATE SHOW.

L'opposition a été adressée au déposant le 31 août 2016 sous le numéro 16-3615. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.

Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « *non réclamé* ».

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**

### **A- SUR L'EXISTENCE, LA PORTEE ET LA NOTORIETE DE LA MARQUE ANTERIEURE INVOQUEE**

**CONSIDERANT** que la société opposante joint à l'acte d'opposition de nombreux documents établissant l'usage et la connaissance par le public français de la marque LATE SHOW pour des émissions télévisées ;

**Qu'il** ressort des documents fournis que ce signe est, en tant que marque, connu d'une large fraction du public français pour les services précités.

## B- SUR LE FOND

### Sur la comparaison des services

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les services suivants : « *émissions télévisées* » ;

**Qu'il** ressort des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure invoquée est notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour des services d' « *émissions télévisées* ».

**CONSIDERANT** que les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux pour lesquels la notoriété de la marque antérieure a été établie.

### Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LATE SHOW, ci-dessous reproduit :

Late Show

**Que** le signe notoirement connu invoqué à l'appui de l'opposition est le signe verbal LATE SHOW.

**CONSIDERANT** que la société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté.

**CONSIDERANT** que la reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ;

**Qu'il** est constant que la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté dont elle constitue l'unique élément.

**CONSIDERANT** ainsi que le signe contesté LATE SHOW constitue la reproduction de la marque antérieure notoire LATE SHOW.

**CONSIDERANT** en conséquence, qu'en raison de l'identité des services en cause et de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ;

**Qu'ainsi** le signe verbal contesté LATE SHOW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque notoire antérieure LATE SHOW.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article 1<sup>er</sup>** : L'opposition est reconnue justifiée

**Article 2** : La demande d'enregistrement est rejetée.

**Maxime BESSAC, Juriste**

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

**Isabelle M  
Responsable de Pôle**