

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 3A : Refus provisoire total de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui fait la notification : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE REF : 1344408 / OPP 17-2901 / NG Affaire suivie par : Nathalie GAUTHIER Tel : 01.56.65.83.00
II.	Numéro de l'enregistrement international : 1344408
III.	Nom du titulaire : NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD
IV.	Informations concernant le type de refus provisoire : <i>Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer le type de refus provisoire :</i> <input type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé sur un examen d'office <input checked="" type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé sur une opposition <input type="checkbox"/> Refus provisoire total fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition <i>Lorsque le refus est fondé sur une opposition, veuillez indiquer le nom et l'adresse de l'opposant :</i> i) Nom de l'opposant : NEWPHARMA ii) Adresse de l'opposant : Rue Basse Wez, 4020 LIEGE, BELGIQUE

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr - contact@inpi.fr

<p>V. Informations concernant la portée du refus provisoire :</p> <p>Le refus provisoire total concerne tous les produits et services.</p>
<p>VI. Motifs de refus [(le cas échéant, voir la rubrique VII)] :</p> <p>VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION</p>
<p>VII. Informations relatives à une marque antérieure :</p> <p>i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité :</p> <p>VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION</p> <p>ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) :</p> <p>VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION</p> <p>iii) Nom et adresse du titulaire :</p> <p>VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION</p> <p>iv) Reproduction de la marque :</p> <p>VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION</p> <p>v) Liste des produits et services pertinents (cette liste peut être rédigée dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur) :</p> <p>VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION</p>
<p>VIII. Dispositions essentielles correspondantes de la législation applicable :</p> <p>VOIR FICHE JOINTE</p>

IX. Informations concernant la possibilité de présenter une requête en réexamen ou un recours :

i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut.

Le titulaire dispose d'un délai de 2 mois à compter de cette date présumée de réception pour présenter ses observations à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :

Institut National de la Propriété Industrielle

iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :

Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

Si le titulaire n'est pas établi ou domicilié en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ces observations doivent être présentées par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son état.

A défaut d'observations en réponse ou le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire, dans le délai imparti, il est statué directement sur l'opposition.

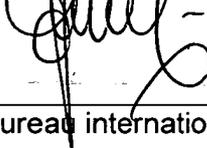
iv) Conditions supplémentaires, le cas échéant :

X. Signature ou sceau officiel de l'Office qui fait la notification :

**Pour le Directeur général de
l'Institut National de la Propriété Industrielle**

Caroline ROUILLON

Juriste



XI. Date d'envoi de la notification au Bureau international : 19/07/2017

**MARQUE DE FABRIQUE DE COMMERCE
OU DE SERVICE**

Code la propriété intellectuelle - Livre VII

**RECAPITULATIF D'OPPOSITION A
ENREGISTREMENT**

Date de dépôt : 11/07/2017

Référence INPI : 2017-2901

Votre référence : TOI2500126FR00-MADI

ADRESSE DE CORRESPONDANCE DE L'OPPOSANT OU DU MANDATAIRE

Nom/Prénom : Mme DAMBREVILLE Lucie

Société/Cabinet : GEVERS & ORES

Adresse :

41 avenue de Friedland
75008 PARIS
France

DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Droit contesté : Marque internationale ayant effet en France

N° National : 1344408

N° du BOPI de publication : 17/17

Date de dépôt : 23/01/2017

Document annexe : marque_attaquée__marque_internationale_nepharm_n1344408.pdf

OPPOSANT

Dénomination sociale : NEWPHARMA

Forme juridique : Société de droit belge

Adresse :

Rue Basse Wez 315
4020 Liège
Belgique

MANDATAIRE

Nom/Prénom : Mme DAMBREVILLE Lucie

Cabinet ou Société : GEVERS & ORES

N° de Téléphone : +0178940478

Adresse électronique : lucie.dambreville@gevers.eu

Adresse :

41 avenue de Friedland
75008 PARIS
France

ATTEINTE A UNE MARQUE ANTERIEURE

Marque antérieure invoquée : Marque communautaire

N° de dépôt et/ou d'enregistrement : 8242836

Date de dépôt et/ou d'enregistrement : 24/04/2009

Nom de la marque : newpharma

Copie de la marque antérieure : marque_antérieure__marque_de_lue_newpharma_n8242836.pdf

Opposant agissant en qualité de : Propriétaire par suite d'une transmission de propriété

Inscription de l'acte au registre national, international ou européen des marques :

Date : 05/04/2012

N° d'inscription : 006398120

EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

L'opposition est formée : Pour l'INTEGRALITE des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement

Les produits et services visés sont :

- IDENTIQUES
- SIMILAIRES

Documents annexes ou texte : oppo_nepharm__document_1_.pdf

EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES SIGNES

La demande d'enregistrement constitue :

- L'IMITATION DE LA MARQUE

Documents annexes ou texte : oppo_nepharm__document_2_.pdf

SIGNATAIRE

Nom : DAMBREVILLE Lucie

Qualité : Mandataire CPI 10-1100

Email : lucie.dambreville@gevers.eu

DOCUMENT 1 – EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES PRODUITS

La présente opposition est formée à l'encontre de l'ensemble des produits désignés par la demande de marque contestée en classe 5, à savoir :

« Désinfectants; médicaments à usage vétérinaire; aliments pour bébés; médicaments à usage humain; médicaments à base de matières premières; préparations médicinales pour la médecine traditionnelle chinoise; pharmacies portatives garnies; préparations de diagnostic à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels ».

Pour apprécier la similarité entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE 29 septembre 1998, Affaire C-39/97, Canon, Rec. I- 5507).

D'autres facteurs tels que la destination des produits, leur perception par le public concerné comme étant fabriqués, commercialisés ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises économiquement liées, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente doivent également être retenus dans l'appréciation de cette similarité.

Sur cette base, il convient de reconnaître l'identité et/ou la similarité entre les produits suivants :

	Demande contestée	Marque antérieure
<u>Classe 5</u>	<i>Désinfectants ; aliments pour bébés ; substances diététiques à usage médical</i>	<i>substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; désinfectants.</i>

Les produits comparés sont visés en des termes identiques par les deux marques.

Les produits comparés doivent donc être considérés comme **identiques**.

	Demande contestée	Marque antérieure
<u>Classe 5</u>	<i>Médicaments à usage vétérinaire; médicaments à usage humain; médicaments à base de matières premières; préparations médicinales pour la médecine traditionnelle chinoise; pharmacies portatives garnies; préparations de diagnostic à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; compléments nutritionnels ;</i>	<i>Produits pharmaceutiques ;</i>

L'ensemble des produits de la demande contestée cités ci-dessus entrent dans la catégorie plus générale des « *Produits pharmaceutiques* » visés par la-marque antérieure.

Les produits comparés doivent donc être considérés comme **identiques, à tout le moins similaires**.

	Demande contestée	Marque antérieure
<u>Classe 5</u>	<i>pharmacies portatives garnies</i>	<i>Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants.</i>

Les produits de la marque antérieure sont des composants habituels des produits contestés. En effet les pharmacies portatives doivent contenir non seulement des médicaments (produits pharmaceutiques), mais également du matériel de soin tel que des pansements, compresses, produits désinfectants...

Ainsi les produits protégés par l'enregistrement antérieur sont indispensables à la composition des produits contestés.

Il existe donc un lien étroit et nécessaire entre eux.

Tous ces produits doivent donc être considérés comme **similaires par complémentarité**.

	Demande contestée	Marque antérieure
<u>Classe 5</u>	<i>Compléments nutritionnels.</i>	<i>Produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical</i>

Les compléments nutritionnels constituent une catégorie de produits alimentaires ayant en parallèle un caractère médical puisqu'ils visent à combler une carence, apporter des nutriments supplémentaires aux personnes qui en ont besoin.

Ils ont donc une visée thérapeutique (pallier une carence), tout comme les produits pharmaceutiques. Par ailleurs, tous ces produits présentent une même nature de substances enrichies pour combler une déficience, sont vendus via les mêmes circuits de distribution (pharmacies et parapharmacies) s'adressent à une même catégorie de consommateurs ayant des déficits nutritionnels.

Les compléments nutritionnels et substances diététiques à usage médical sont également similaires en ce qu'ils constituent tous des dérivés alimentaires ayant une action curative ou thérapeutique (combler une défaillance), empruntent les mêmes circuits de distribution (pharmacies et parapharmacies) et s'adressent à une même clientèle.

Les produits comparés doivent donc être considérés comme **similaires**.

DOCUMENT 2 – EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES SIGNES

La présente opposition vise les signes suivants :

Demande contestée	Marque antérieure
NEPHARM	newpharma 

La demande d'enregistrement de la marque contre laquelle il est formé la présente opposition constitue l'imitation de la marque antérieure.

Selon une jurisprudence désormais constante, l'imitation est établie par 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. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Interprétant les articles 4, § 1^{er}, b) et 5, § 1^{er}, b) de la directive n° 89/104, la Cour de Justice de l'Union européenne a en effet précisé, de longue date, que le risque de confusion doit être analysé au regard de l'attitude du consommateur d'attention moyenne des produits et services en cause, qui « *perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails* », de sorte que « *le risque de confusion doit être apprécié globalement* » et « *être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques* » (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, PIBD, 1998, III, 248).

La demande contestée est constituée de l'élément verbal « NEPHARM », présenté en lettres classiques d'imprimerie noires.

La marque antérieure est constituée de l'élément verbal « newpharma », suivi de la représentation stylisée d'un homme portant un paquet.

En vertu de la jurisprudence désormais bien établie en la matière, lorsqu'une marque combine à la fois des éléments verbaux et figuratifs, la partie verbale permettant au consommateur de prononcer et d'identifier le signe est considérée comme prédominante dans l'ensemble constitué.

L'élément verbal « newpharma » apparaît donc dominant au sein de la marque antérieure.



L'analyse des signes en présence nous conduit à affirmer qu'ils partagent de grandes similitudes, sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.

- **Similitude visuelle :**

Force est de constater que les deux signes sont similaires visuellement dans la mesure où ils se composent pareillement d'un mot d'une longueur sensiblement identique (9 lettres pour la marque antérieure et 7 pour la demande contestée).

Ils présentent tous les deux 7 lettres communes placées exactement dans le même ordre **N/E/P/H/A R/M - N/E/W/P/H/A/R/M/A**.

Ces éléments contribuent à rendre ces signes visuellement **hautement similaires**.

- **Similitude phonétique :**

Les deux signes commencent par la même attaque « Ne » et possèdent le même radical « PHARM ».

Les signes partagent une rythmique phonétique similaire. Par ailleurs l'emphase portée sur le son [farm] (son long à prononcer) présent au sein des deux signes accentue cette ressemblance phonétique.

En conséquence, les signes sont **hautement similaires** sur le plan phonétique.

- **Similitude intellectuelle :**

Les deux signes comparés ont en commun le radical PHARM, qui évoque le milieu médical, le domaine du soin.

Les signes partagent donc cette évocation commune.

Ainsi, conceptuellement, les deux signes sont également **similaires**.



Risque de confusion entre les signes :

Un risque de confusion est établi lorsque le public est susceptible de croire que les produits en cause, sous réserve qu'il conserve en mémoire les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées (Arrêt de la CJCE, Canon v Metro Goldwyn-Mayer Inc. C- 39/97 du 29 Septembre 1998).

Ce risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce.

Il est d'autant plus important si les signes sont extrêmement proches et les produits proposés par la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et pour partie similaires à ceux proposés par la marque antérieure.

L'appréciation du risque de confusion nécessite également de prendre en considération l'interdépendance entre ces facteurs. En particulier, un moindre degré de similarité entre les produits est compensé par un plus fort degré de similitude entre les signes, et inversement.

Par ailleurs, la comparaison précédemment détaillée des signes en présence a mis en évidence des similitudes, tant d'un point de vue visuel que phonétique, ainsi qu'une identité sur le plan intellectuel.

De plus, les produits visés par la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits protégés par les droits antérieurs de l'opposant.

Enfin, aux termes de la jurisprudence désormais établie, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que très rarement l'occasion de pouvoir comparer directement et en même temps deux signes concurrents mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il s'est faite de ces signes, gardés en mémoire (jurisprudence de la CJCE de 1999 – Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH).

Le public visé sera naturellement enclin à penser que les marques ont une origine commune, des origines liées ou que le titulaire de la marque antérieure a donné son accord à l'enregistrement et à l'exploitation de la marque seconde **NEPHARM**.

En effet, la marque contestée pourrait tout à fait être perçue par les consommateurs comme appartenant à la même famille que la marque antérieure, ce qui n'est pas le cas.

Il en découle incontestablement un risque de confusion dans l'esprit du public entre la demande de marque française contestée et les droits antérieurs opposés.

En conclusion, la demande contestée **NEPHARM** n°1344408 doit être rejetée pour les produits contestés.

1344408

7.7.2017

- 151 **Date de l'enregistrement**
23.01.2017
- 180 **Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement**
23.01.2027
- 270 **Langue de la demande**
Anglais

État actuel

- 732 **Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement**
NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. Kunminghu Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone Liaoning Province Chine
- 812 **État contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux**
CN (Chine)
- 842 **Nature juridique du titulaire (personne morale) et État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée**
Limited Company, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
- 740 **Nom et adresse du mandataire**
Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd. B316 Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing Chine
- 540 **Marque**
- NEPHARM**
- 550 **Indication relative à la nature de la marque ou au type de marque**
Les termes contenus dans la marque n'ont pas de signification
- 531 **Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne) - VCL(7)**
27.05.17
- 571 **Description de la marque**
The mark consists of letters "NEPHARM".
La marque se compose des lettres "NEPHARM".
La marca consiste en las letras "NEPHARM".
- 511 **Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) - NCL(10-2016)**
- 05 Désinfectants; médicaments à usage vétérinaire; aliments pour bébés; médicaments à usage humain; médicaments à base de matières premières; préparations médicinales pour la médecine traditionnelle chinoise; pharmacies portatives garnies; préparations de diagnostic à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels.
- 822 **Enregistrement de base**
CN (Chine), 14.08.2014, 12252229
- 832 **Désignation(s) selon le Protocole de Madrid**
AU (Australie), CO (Colombie), GB (Royaume-Uni), GR (Grèce), IN (Inde), JP (Japon), KR (République de Corée), LT (Lituanie), MX (Mexique), TR (Turquie), US (États-Unis d'Amérique)
- 834 **Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies**

AT (Autriche), BG (Bulgarie), BX (Benelux), BY (Biélarus), DE (Allemagne), EG (Égypte), ES (Espagne), FR (France), HR (Croatie), HU (Hongrie), IR (République islamique d'Iran), IT (Italie), LV (Lettonie), PL (Pologne), RU (Fédération de Russie), SI (Slovénie), UA (Ukraine), VN (Viet Nam)

527 Indications relatives aux exigences d'utilisation
GB (Royaume-Uni), IN (Inde), US (États-Unis d'Amérique)

Enregistrement

450 Date et numéro de publication
2017/17 Gaz, 11.05.2017

832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
AU (Australie), CO (Colombie), GB (Royaume-Uni), GR (Grèce), IN (Inde), JP (Japon), KR (République de Corée), LT (Lituanie), MX (Mexique), TR (Turquie), US (États-Unis d'Amérique)

834 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies
AT (Autriche), BG (Bulgarie), BX (Benelux), BY (Biélarus), DE (Allemagne), EG (Égypte), ES (Espagne), FR (France), HR (Croatie), HU (Hongrie), IR (République islamique d'Iran), IT (Italie), LV (Lettonie), PL (Pologne), RU (Fédération de Russie), SI (Slovénie), UA (Ukraine), VN (Viet Nam)

527 Indications relatives aux exigences d'utilisation
GB (Royaume-Uni), IN (Inde), US (États-Unis d'Amérique)

580 Date de l'inscription (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre le refus de protection)
11.05.2017

861 Refus provisoire total de protection
US (États-Unis d'Amérique)

450 Date et numéro de publication
2017/23 Gaz, 22.06.2017

580 Date de notification
08.06.2017

Date de réception par le Bureau International
05.06.2017



Protéger votre propriété intellectuelle dans l'Union européenne

Informations de dossier de MUE

new pharma
008242836

Calendrier

Représentation graphique

new pharma



Informations sur la marque

Nom	new pharma	Date de dépôt	24/04/2009
Numéro de dépôt	008242836	Date de l'enregistrement	22/11/2009
Base	MUE	Date d'expiration	24/04/2019
Date de réception	24/04/2009	Date de la désignation	
Type	Figurative	Langue de dépôt	Néerlandais
Nature	Individuelle	Deuxième langue	français
Classes de Nice	5, 35, 44 (Classification de Nice)	Référence de la demande	3105184
Classification de Vienne	02.01.23, 24.13.23 (Classification de Vienne)	Statut de la marque	Enregistré
		Caractère distinctif acquis	Non

Produits et services

français (fr) ▼

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail de produits pharmaceutiques, notamment via internet.

44 Services médicaux; conseils en matière de pharmacie.

Description

français (fr) ▼

Description

Couleur Vert, gris, blanc.

Titulaires

NEWPHARMA

ID	503276	Pays	BE - BELGIQUE	Adresse postale	
Organisation	NEWPHARMA	État/comté	n/a	NEWPHARMA	Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.
Légal	Entité juridique	Ville	Liège	Rue Basse Wez 315	
		Code postal	4020	B-4020 Liège	Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.
		Adresse	Rue Basse Wez 315	BÉLGICA	
					Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

Représentants

GEVERS

ID	10580	Pays	BE - BELGIQUE	Adresse postale	00 32-27153711
Organisation	n/a	État/comté	n/a	GEVERS	
Légal	Personne morale	Ville	Diegem	Brussels Airport Business Park	00 32-33043680
Type	Association	Code postal	1831	Holidaystraat, 5	

Adresse

**Brussels
Airport
Business
Park
Holidaystraat,
5**

B-1831 Diegem
BÉLGICA

trademarks@gevers.com

Correspondance

De	Procédure	Numéro de dépôt	Objet	Date	Actions
	Inscription	006398120	Transfers - entry on the register.	04/04/2012	
	Inscription	006398120	Certificat	02/04/2012	
	Inscription	006398120	Formulaire de demande et pièce jointe	02/04/2012	
	MUE	008242836	Surveillance letter for EUTMs	10/05/2010	
	MUE	008242836	Cover letter for registration certificate.	24/11/2009	
	MUE	008242836	Certificat d' enregistrement	24/11/2009	
	MUE	008242836	Notification of acceptance for publication	20/07/2009	
	MUE	008242836	Search report transmitted (Article 38(1) and (6))	30/06/2009	
	MUE	008242836	Formulaire de demande et pièce jointe	24/04/2009	
	MUE	008242836	Figuratif	24/04/2009	

Affichage 1 à 10 d'entrées10

Transformation d'un EI

Pas d'entrée

Ancienneté

Pas d'entrée

Priorité d'exposition

Pas d'entrée

Priorité

Pas d'entrée

Publications

Numéro du Bulletin	Date	Section	Description
2009/027	20/07/2009	A.1	Demandes publiées au titre de l'article 39 du RMUE
2009/046	24/11/2009	B.1	Enregistrements non modifiés depuis la publication de la demande
2012/067	05/04/2012	C.1.1	Propriétaire - Transferts totaux
2012/121	28/06/2012	C.2.1	Représentant - Modification du nom et de l'adresse professionnelle

Affichage 1 à 4 d'entrées4

Annulation

Pas d'entrée

Inscriptions

Numéro du Bulletin	Date	Section	Numéro de dépôt	Titre	Sous-titre
2012/067	05/04/2012	C.1.1	006398120	Propriétaire	Transferts totaux

Affichage 1 à 1 d'entrées1

Oppositions

Pas d'entrée

Recours

Pas d'entrée

Décisions

Pas d'entrée

Renouvellements

Pas d'entrée

Relations de la marque

Pas d'entrée

PROCEDURE D'OPPOSITION

EXTRAITS DES TEXTES APPLICABLES

Extraits du code de la propriété intellectuelle

Art. L 712-3.- Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. L 712-4.- Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :

1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;

1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'Institut.

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

- Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou sur une demande d'homologation d'indication géographique ;
- En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;
- Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.

Art. L 712-7.- La demande d'enregistrement est rejetée :

- Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L 712-2 ;
- Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L 711-1 et L 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L 711-3 ;
- Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L 712-4 est reconnue justifiée.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

Art. L 411-4.- Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle. Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ces décisions. Il y est statué, le ministère public et

le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

.....
Art. L 422-4.- Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

.....
Art. L 422-5.- Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

.....
Art. R 712-2.- Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'Institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Art. R 712-13.- L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 par le propriétaire d'une marque antérieure, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, une collectivité territoriale, un organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.

Art. R 712-14.- L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R 712-26.

Elle précise :

1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;

2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois.

Art. R 712-15.- Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R 712-26.

Art. R 712-16.- Sous réserve des cas de suspension prévus à l'article L 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :

1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;

2° A défaut d'observations en réponse, ou le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.

Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien fondé ;

3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.

L'Institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.

Art. R 712-17.- A l'exclusion des oppositions relevant du 1° bis, du 3° et du 4° de l'article L. 712-4, le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.

Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation. L'Institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.

Art. R 712-18.- La procédure d'opposition est clôturée :

1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue ;

2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;

3° Lorsque les effets du droit antérieur ont cessé ;

4° Lorsque la demande d'homologation d'un cahier des charges d'indication géographique définie à l'article L. 721-2 a été rejetée ou retirée ou lorsque l'homologation a été retirée ;

5° Lorsque la demande de modification d'un cahier des charges homologué défini à l'article L. 721-3 a été rejetée ou retirée si l'opposition est fondée sur cette demande de modification.

Art. R 712-21.- La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'Institut.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.

Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.

Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R 712-8.

Art. R 712-26.- Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

2° L'opposition prévue à l'article R 712-14 ;

Art. R 717-5.- Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.

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.

Article 1

La formation d'une opposition à enregistrement d'une marque ainsi que les échanges subséquents, réalisés par l'opposant ou le titulaire de la marque contestée et leurs mandataires, s'effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l'INPI.

Article 6

I. – Une opposition ne peut être fondée que sur un seul droit antérieur visé à l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle.

II. – Les prescriptions résultant de l'article R. 712-14 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes. L'opposant fournit :

1°) Afin d'établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits de l'opposant :

- une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant, et, dans le cas où le bénéfice d'une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;
- si la marque antérieure est une marque non déposée, mais notoire, les pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée ;

- s'il n'est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale, les documents propres à justifier de l'identification de la collectivité territoriale par le signe qu'elle invoque ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux, une copie de l'homologation du cahier des charges dans son dernier état, ainsi que, le cas échéant, les documents propres à justifier de l'existence de la collectivité territoriale opposante ;
- si l'opposition est fondée sur une atteinte à une appellation d'origine ou une indication géographique régie par le code rural et de la pêche maritime, les documents propres à justifier de sa protection.

2°) Une copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3°) L'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, ainsi que l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes, et, si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale, l'exposé des moyens visant à démontrer cette atteinte.

4°) Une copie du pouvoir daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale.

III. – Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.