

**PROTOCOLE DE MADRID**

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

<p>I. Office qui fait la notification :  <b>INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE</b>          Département des Marques, Dessins et Modèles          15, rue des Minimes-CS 50001          92677 COURBEVOIE CEDEX  <b>FRANCE</b></p> <p><b>REF : 1382321 / OPP 2018-0903 / NOA</b>          Affaire suivie par : Noémie ARIMOTO          Tel : 01.56.65.86.66</p>
<p>II. Numéro de l'enregistrement international : 1 382 321</p>
<p>III. Nom du titulaire : AQUA CRISTAL SLOVAKIA</p>
<p>IV. Informations concernant le type de refus provisoire :</p> <p><i>Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer le type de refus provisoire :</i></p> <p><input type="checkbox"/> Refus provisoire partiel fondé sur un examen d'office</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Refus provisoire partiel fondé sur une opposition</p> <p><input type="checkbox"/> Refus provisoire partiel fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition</p> <p><i>Lorsque le refus est fondé sur une opposition, veuillez indiquer le nom et l'adresse de l'opposant :</i></p> <p>i) Nom de l'opposant : GIE CRISTALINE</p> <p>ii) Adresse de l'opposant : 70 avenue des Sources 03270 SAINT-YORRE</p>

**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

V. Informations concernant la portée du refus provisoire :

*Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer la portée du refus et, le cas échéant, fournir la liste des produits et services pertinents :*

Le refus provisoire partiel concerne uniquement les produits et services ci-après :

- 5 eaux minérales à usage médical; thé médicinal; tisanes; suppléments alimentaires minéraux

Le refus provisoire partiel ne concerne PAS les produits et services ci-après :

Liste des produits et services :

VI. Motifs de refus [(le cas échéant, voir la rubrique VII)] :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

VII. Informations relatives à une marque antérieure :

i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

iii) Nom et adresse du titulaire :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

iv) Reproduction de la marque :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

v) Liste des produits et services pertinents (cette liste peut être rédigée dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

VIII. Dispositions essentielles correspondantes de la législation applicable :

VOIR FICHE JOINTE

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 :

iv)

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.

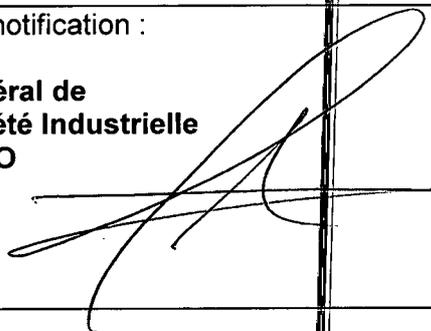
v) Conditions supplémentaires, le cas échéant :

Nous attirons votre attention sur le fait qu'en raison du caractère volumineux des pièces relatives à la preuve de la renommée de la marque antérieure, ces documents ne vous ont pas été transmis.

Nous avons informé le titulaire de la demande d'enregistrement que ces pièces sont accessibles et téléchargeables sur le site internet de l'INPI au moyen du téléservice dédié.

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

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



XI. Date d'envoi de la notification au Bureau international : 09/03/2018



Signature numérique de : INPI  
CN=Institut national de la propriété  
industrielle,OU=0002  
180080012,O=INPI,C=FR  
Raison : e-service INPI  
Lieu : INPI Courbevoie  
Date : 2018-02-28 16:58:12

**MARQUE DE FABRIQUE DE COMMERCE  
OU DE SERVICE**  
*Code la propriété intellectuelle - Livre VII*  
**RECAPITULATIF D'OPPOSITION A  
ENREGISTREMENT**

**Date de dépôt : 28/02/2018**  
**Référence INPI : 2018-0903**  
**Votre référence : O18-0830WX MP/PFR**

**ADRESSE DE CORRESPONDANCE DE L'OPPOSANT OU DU MANDATAIRE**

**Nom/Prénom :** Mme PUSEL Marie  
**Société/Cabinet :** CASALONGA  
**Adresse :**  
8 avenue Percier  
75008 PARIS  
France

**DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE**

**Droit contesté :** Marque internationale ayant effet en France  
**N° National :** 1382321  
**N° du BOPI de publication :** 17/50  
**Date de dépôt :** 13/10/2017

**Document annexe :** ompimadrid\_monitor.pdf

**OPPOSANT**

**Dénomination sociale :** GIE CRISTALINE  
**SIREN :** 387584972  
**Forme juridique :** Groupement d'intérêt économique  
**Adresse :**  
70 avenue des Sources  
03270 SAINT-YORRE  
France

**MANDATAIRE**

**Nom/Prénom :** Mme PUSEL Marie  
**Cabinet ou Société :** CASALONGA  
**N° de Téléphone :** 0145619464  
**Adresse électronique :** m.pusel@casalonga.com  
**Adresse :**  
8 avenue Percier  
75008 PARIS

France

## ATTEINTE A UNE MARQUE ANTERIEURE

**Marque antérieure invoquée :** Marque communautaire

**N° de dépôt et/ou d'enregistrement :** 003543031

**Date de dépôt et/ou d'enregistrement :** 28/10/2003

**Nom de la marque :** CRISTALINE (semi-figurative)

**Copie de la marque antérieure :** marque\_cristaline\_logo\_invoquée.pdf

**Renouvellement :**

**Date de demande de renouvellement :** 11/10/2013

**Date de publication du renouvellement :** 23/10/2013

**Opposant agissant en qualité de :** Propriétaire dès l'origine

## EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

**L'opposition est formée :** Pour UNE PARTIE SEULEMENT de ces produits et services.

**Les produits et services visés sont :**

- IDENTIQUES
- SIMILAIRES

**Documents annexes ou texte :** oppo\_annexe\_i\_cristaline\_fig..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\_annexe\_ii\_cristaline\_fig..pdf

## AUTRES

annexes.pdf

## SIGNATAIRE

**Nom :** PUSEL Marie

**Qualité :** CPI 07-0908

**Email :** m.pusel@casalonga.com

# MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

## OPPOSITION À ENREGISTREMENT

ANNEXE 2/2

Cet imprimé est à dactylographier en noir

### EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES SIGNES

INDIQUEZ SI LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT À LAQUELLE IL EST FAIT OPPOSITION CONSTITUE :

#### LA REPRODUCTION À L'IDENTIQUE DE LA MARQUE

#### X L'IMITATION DE LA MARQUE

Préciser les points de ressemblance et la nature de cette dernière (par exemple, **visuelle, graphique, phonétique, intellectuelle** ou autre). Expliquer en quoi il peut en résulter un **risque de confusion** dans l'esprit du public.

Aux termes de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, « *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public [...]* b) *L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement* ».

Selon une jurisprudence constante et parfaitement établie, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation 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, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (CJCE, SABEL c/ PUMA – 11 novembre 1997).

#### I- Sur l'imitation

Marque antérieure	Demande d'enregistrement contestée
	

La demande d'enregistrement contestée porte sur l'ensemble semi-



figuratif, qui est composé :

- de la représentation graphique d'un cristal de couleur bleue ;
- de l'élément verbal AQUA représenté dans une police standard de taille moyenne sur une première ligne, en majuscules ;
- de l'élément verbal CRISTAL représenté dans une police standard de grande taille sur une deuxième ligne, en majuscules ;
- de l'élément verbal NATURAL SPRING WATER représenté dans une police standard de petite taille sur une troisième et dernière ligne, en majuscules.

Les marques antérieures sont quant à elles composées :

- d'une part, de l'élément verbal « CRISTALINE », représenté en rouge en capitales d'imprimerie droites ;
- d'autre part, d'un élément figuratif représentant une fontaine constituée d'un double cercle de couleur bleu ciel et de la représentation d'un jet d'eau, le tout apposé sur un fond rectangulaire bleu.

Il convient d'ores et déjà de souligner que les éléments verbaux AQUA et NATURAL SPRING WATER, qui seront aisément compris du consommateur français comme signifiant « EAU » et « EAU DE SOURCE NATURELLE », sont clairement accessoires au sein du signe contesté dans la mesure où ils sont descriptifs des produits visés, puisqu'ils désignent directement et sans autre réflexion l'un des principaux ingrédients des produits en cause.

Dès lors, l'élément verbal CRISTAL apparaît comme l'élément distinctif et dominant de la demande contestée, notamment en raison de sa taille prépondérante et de sa position centrale au sein du signe. L'élément figuratif de la demande contestée, qui représente un cristal, renforce d'ailleurs le caractère dominant de la dénomination CRISTAL dans la mesure où cet élément graphique n'a pour unique fonction que de mettre en exergue ce terme qu'il évoque directement.

En tout état de cause, les éléments figuratifs de la demande contestée et de la marque antérieure ne sont pas de nature à attirer en priorité l'attention du consommateur, qui sera davantage captée par la présence des éléments distinctifs et dominants CRISTAL / CRISTALINE. En effet, il est de jurisprudence constante dans le cas de signes composés à la fois d'éléments verbaux et figuratifs, de considérer que l'élément verbal du signe a un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif, dans la mesure où ce dernier ne se livre pas à une analyse des signes et utilise plus volontiers l'élément verbal d'un signe pour y faire référence.

Ainsi, les éléments distinctifs et dominants des marques en cause qu'il convient de prendre en considération dans le cadre de la comparaison des signes sont les dénominations CRISTALINE et CRISTAL, qui apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits désignés.

**D'un point de vue visuel**, les éléments distinctifs et dominants CRISTALINE et CRISTAL sont quasi-identiques puisqu'ils ont en commun sept lettres strictement identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang.

La séquence [CRISTAL] qu'ils partagent est de surcroît placée en position d'attaque au sein de chacun des signes, à laquelle la jurisprudence attache davantage d'importance en raison du sens habituel de lecture, qui se fait de manière horizontale et dextroverse.

Dès lors, la désinence [INE] de la marque CRISTALINE n'est pas de nature à atténuer les similitudes visuelles ainsi relevées compte tenu de sa position en fin de signe qui n'attirera pas en priorité l'attention du consommateur.

De même, les différences pouvant résulter des éléments figuratifs et de la présence des termes AQUA et NATURAL SPRING WATER sont sans importance compte tenu de leur caractère accessoire et/ou descriptif.

Si toutefois une quelconque importance était accordée aux éléments figuratifs, il conviendrait de relever que la couleur bleue est présente dans chacun des signes, ce qui leur confère une même impression d'ensemble.

**D'un point de vue phonétique**, les éléments distinctifs et dominants CRISTALINE et CRISTAL sont quasi-identiques puisqu'ils ne diffèrent que dans la prononciation de leurs lettres finales.

En effet, les signes CRISTALINE et CRISTAL ont deux syllabes identiques en commun, à savoir [CRIS] et [TAL], placées en début de signe, ce qui retiendra davantage l'attention du consommateur que la syllabe [INE], en raison de sa brièveté et de sa position en fin de signe.

De plus, et comme évoqué ci-dessus, les éléments verbaux AQUA et NATURAL SPRING WATER ne sont pas susceptibles d'atténuer les similitudes phonétiques ainsi relevées au vu de leur caractère descriptif.

Enfin, **sur le plan conceptuel**, les signes en présence sont identiques en ce qu'ils font référence à la notion de cristal. C'est en effet ce concept qui se dégagera en priorité de la demande contestée en raison de la présence du terme CRISTAL en position d'attaque mais également en raison de la représentation d'un cristal au sein du signe, qui met ainsi ce terme en exergue et le concept auquel il renvoie.

Outre la notion de cristal, les marques en présence font également référence à la symbolique de l'eau, en raison de la présence des termes AQUA et NATURAL SPRING WATER au sein de la demande contestée et de la fontaine d'eau dans la marque invoquée.

Cette double association d'idées communes peut d'autant plus laisser penser au consommateur que la demande de marque contestée est une déclinaison de CRISTALINE.

## **II- Sur le risque de confusion**

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, « *constitue un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêts SABEL, précités, points 16 à 18, et du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 29). Il découle du libellé même de l'article 5, paragraphe 1, sous b), que la notion de risque d'association n'est pas une*

*alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue » (voir, en ce sens, arrêt SABEL précité, points 18 et 19).*

Selon cette même jurisprudence, l'appréciation globale du risque de confusion « *implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement* ».

Dans le cas présent, les produits concernés sont identiques ou similaires.

En outre, les signes en comparaison sont quasi-identiques sur les plans visuel et phonétique et identiques d'un point de vue conceptuel, en raison de la reprise à l'identique de la séquence [C-R-I-S-T-A-L]. Les différences minimales résultant de la présence des termes AQUA et NATURAL SPRING WATER et des éléments figuratifs des marques sont manifestement insuffisantes pour annihiler les fortes ressemblances entre les signes, compte tenu de leur caractère manifestement descriptif et/ou accessoire. De même, la désinence [INE] au sein de la marque invoquée n'est pas de nature à atténuer les similitudes entre les signes compte tenu de sa brièveté et de sa position en fin de signe. Ainsi, le public pertinent pourra être amené à croire que les produits désignés par la demande de marque contestée sont offerts par le titulaire de la marque antérieure ou par une société économiquement liée à celle-ci et qu'ils ont donc la même origine. Il existe par conséquent un risque d'association entre la marque antérieure CRISTALINE et la demande de marque contestée, qui constitue ainsi l'imitation de la marque antérieure invoquée.

En définitive, en raison de l'identité et de la similarité des produits couverts par les marques en présence et de l'imitation de la marque antérieure par la demande de marque contestée, et au vu du principe d'interdépendance des facteurs, il existe un risque de confusion incontestable sur l'origine des marques pour le public concerné.

Cette confusion ne manquera pas de se produire au détriment du titulaire de la marque antérieure qui, au surplus, souffrira d'un affaiblissement du caractère distinctif et attractif de celle-ci.

### **III – Extension du champ de protection de la marque CRISTALINE en raison de sa connaissance par le public français**

Par ailleurs, il convient de préciser que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque invoquée a acquis un caractère distinctif particulièrement élevé en raison de son exploitation intensive et continue, notamment en France, depuis de nombreuses années.

Lancée en 1992, l'eau CRISTALINE est rapidement devenue l'eau la plus connue, la plus vendue et la marque leader sur le marché français (voir *Annexe 1*) avec l'apposition sur ses bouteilles de sa célèbre étiquette représentant la marque CRISTALINE.

Le caractère hautement distinctif de la marque et sa connaissance sur le marché résultent notamment de la qualité reconnue de son eau qui provient de 20 grandes sources régionales sélectionnées et agréées, réparties dans toute la France et qui est embouteillée sur le lieu même de la source pour préserver ses qualités naturelles.

Par ailleurs, selon le site officiel de la marque, près d'une bouteille sur trois vendue en grandes et moyennes surfaces est une bouteille d'eau CRISTALINE, qui a été élue en 2014, pour la 4ème année consécutive, marque de boisson préférée des français (voir Annexe 2). Ceci est confirmé par le sondage d'opinion joint en Annexe 3 qui démontre en effet que l'eau vendue sous la marque CRISTALINE a déjà été reconnue en 2012 comme la boisson préférée des français, devant les marques EVIAN et JOKER. De nombreuses parutions mentionnent d'ailleurs l'eau CRISTALINE comme "L'eau préférée des français" (Annexe 4). Ainsi, l'eau vendue sous la marque CRISTALINE, n°1 des ventes en 2013 pour les eaux plates (Annexe 1), est présente dans près de 40% des foyers en France (soit près de 11,5 millions de français), un pourcentage non négligeable qui atteste de la forte connaissance de la marque, qui est ainsi connue par 95,5% des consommateurs français selon le sondage également joint en Annexe 1.

Un sondage additionnel publié en 2016 (Annexe 5) démontre clairement que la marque CRISTALINE bénéficie d'une forte notoriété assistée puisque 89,5% des personnes interrogées affirment connaître cette marque lorsque celle-ci leur est présentée, notoriété qui est également confirmée par les études KANTAR menées entre 2013 et 2016 fournies en Annexe 5. De même, ce document prouve le taux d'attractivité élevé de la marque auprès des consommateurs (62,6%) et démontre qu'un tiers des personnes interrogées a l'intention d'acheter des produits CRISTALINE (31,3%). L'étude de Kantar Worldpanel publiée en 2015 démontre que la marque CRISTALINE est classée 5ème parmi les marques les plus célèbres dans le domaine des marques alimentaires, sur un total de 460 marques (voir Annexe 6).

Ce succès lui a notamment valu la création d'une page Wikipedia qui lui est entièrement dédiée (voir Annexe 7).

L'Opposante produit par ailleurs en Annexe 8 un tableau des ventes globales des produits CRISTALINE de 2011 à 2016, corroboré par une attestation signée par le représentant de la société COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE (C.G.E.S.), administrateur de la société GIE CRISTALINE :

- Pour l'année 2011 : **1 636 321 426** bouteilles ont été vendues et un chiffre d'affaires de **190 436 123,10 €** a été réalisé ;
- Pour l'année 2012 : **1 695 988 846** bouteilles ont été vendues et un chiffre d'affaires de **194 447 144,89 €** a été réalisé ;
- Pour l'année 2013 : **1 848 982 844** bouteilles ont été vendues et un chiffre d'affaires de **211 067 817,44 €** a été réalisé ;
- Pour l'année 2014 : **2 078 994 865** bouteilles ont été vendues et un chiffre d'affaires de **235 614 724,43 €** a été réalisé ;
- Pour l'année 2015 : **2 336 726 656** bouteilles ont été vendues et un chiffre d'affaires de **264 936 323,81 €** a été réalisé ;
- Pour l'année 2016 : **2 536 460 914** bouteilles ont été vendues et un chiffre d'affaire de **290 235 983,52 €** a été réalisé.

Ces chiffres sont particulièrement éloquentes puisqu'ils attestent de la vente de plusieurs milliards de produits CRISTALINE par an (eau plate, eau aromatisée et eau à base de jus de fruits confondus). La mention « somme de cols facturés » renvoie en effet au nombre total de bouteilles vendues, dont les ventes s'expriment habituellement en nombre de cols dans ce secteur.

Cette attestation et ces chiffres sont par ailleurs corroborés par les parutions produites en Annexe 9 qui indiquent que le chiffre d'affaires de CRISTALINE en 2012 s'élève aux environs de 300

milliards d'euros, qui attestent de la vente de plusieurs millions de bouteilles CRISTALINE par an, et qui confirment que 111 262 000€ ont été générés par la vente de bouteilles CRISTALINE d'1,5 litre par pack de 6 en 2012 en hypers et supermarchés, 105 118 000 bouteilles CRISTALINE d'1,5 litre par pack de 6 ont été vendues en 2012 en hypers et supermarchés et 87 386 000 bouteilles CRISTALINE d'1,5 litre ont été vendues en 2012 en hypers et supermarchés.

Par ailleurs, les marques de l'Opposante ont fait l'objet d'une exploitation intensive par le biais de publicités mettant en avant les produits de la gamme CRISTALINE (eau plate, eau gazeuse, eau aromatisée, eau à base de jus de fruits) diffusés à intervalles réguliers comme en atteste notamment le calendrier de diffusion fourni en annexe de l'attestation signée par le représentant de la société C.G.E.S., administrateur de la société GIE CRISTALINE (Annexe 8). Ce calendrier référence notamment la date et le nombre de publicités diffusées à la télévision française pour certaines périodes données. Ces chiffres sont particulièrement représentatifs des efforts importants déployés par l'Opposante pour exploiter sa marque par le biais de spots publicitaires :

- 235 publicités ont été diffusées du 24/06/2013 au 21/07/2013 ;
- 435 publicités ont été diffusées du 19/12/2013 au 31/12/2013 ;
- 254 publicités ont été diffusées du 27/03/2014 au 13/04/2014 ;
- 327 publicités ont été diffusées du 26/06/2014 au 13/07/2014 ;
- 1037 publicités ont été diffusées du 18/12/2014 au 30/12/2014 ;
- 414 publicités ont été diffusées du 19/03/2015 au 06/04/2015 ;
- 243 publicités ont été diffusées du 25/06/2015 au 15/07/2015 ;
- 698 publicités ont été diffusées du 17/12/2015 au 31/12/2015 ;
- 553 publicités ont été diffusées du 24/03/2016 au 11/04/2016.

Ces chiffres attestent ainsi de la diffusion quotidienne de publicités promouvant la marque CRISTALINE à la télévision, qui bénéficie par conséquent d'un caractère distinctif accru en raison de sa connaissance par le consommateur français qui est nécessairement accoutumé à voir les produits de l'Opposante à la télévision. L'attestation produite en Annexe 8 vient à cet égard certifier la véracité des données susmentionnées.

Ainsi, il résulte de la diffusion intensive de ces publicités sur les chaînes de télévision que celles-ci ont permis de toucher une large partie de la population française, ainsi que le démontrent les résultats de l'étude KANTAR produite en Annexe 10 :

- Entre le 11 et le 27 mars 2010, il est estimé que 75% des ménagères ont vu à 4 reprises la publicité de l'Opposante diffusée à la télévision ;
- Entre le 7 et le 23 juillet 2011, il est estimé que 88% des familles ont vu à 7 reprises la publicité de l'Opposante diffusée à la télévision ;
- Entre le 9 et le 29 juillet 2012, il est estimé que 85% des familles ont vu à 7 reprises la publicité de l'Opposante diffusée à la télévision ;
- Entre le 24 juin et le 12 juillet 2013, il est estimé que 80% des ménagères ont vu à 5 reprises la publicité de l'Opposante puisque celle-ci a été diffusée 380 fois à la télévision sur cette période ;
- Entre le 19 et le 31 décembre 2013, la publicité de l'Opposante a été diffusée 250 fois à la télévision sur cette période ;
- Entre le 18 et le 30 décembre 2014, il est estimé que 75% des ménagères ont vu à 4 reprises la publicité de l'Opposante puisque celle-ci a été diffusée plus de 600 fois à la télévision sur cette période ;

- Entre le 19 mars et le 5 avril 2015, il est estimé que 75% des ménagères ont vu à 5 reprises la publicité de l'Opposante puisque celle-ci a été diffusée plus de 200 fois à la télévision sur cette période ;
- Entre le 25 juin et le 11 juillet 2015, il est estimé que 80% des ménagères ont vu à plus de 4 reprises la publicité de l'Opposante puisque celle-ci a été diffusée environ 300 fois à la télévision sur cette période.

Vous trouverez ainsi en Annexe 11 le détail approfondi des grilles de diffusions d'avril 2013 à janvier 2017, indiquant notamment les émissions entre lesquelles la publicité a été diffusée, le coût de chaque diffusion, les performances, la pénétration (incluant notamment le pourcentage de ménages touchés par les publicités diffusées), la couverture, etc.

Il convient de souligner que la célèbre publicité mettant en scène Guy Roux et l'eau de l'Opposante revêtue de la marque CRISTALINE, diffusée en 2002 à la télévision française, a été qualifiée de « grand succès » publicitaire tant celle-ci « restera gravée dans les mémoires ». Ce spot publicitaire sera ainsi re-diffusé quelques années plus tard et même réédité en 2008. Les répliques de l'ancien entraîneur de l'AJ Auxerre incluant la marque CRISTALINE sont indéniablement devenues cultes et sont encore aujourd'hui citées, 14 ans après la diffusion de ce succès publicitaire, comme en attestent les articles récents joints en Annexe 12.

Cet usage constant de la marque CRISTALINE dans des publicités est notamment dû à d'importants investissements publicitaires et aux efforts significatifs déployés par l'Opposante pour promouvoir sa marque, qui engage chaque année des sommes colossales pour faire connaître ses produits, soit 1.105.960 € en 2010, 2.893.631 € en 2011, 3.061.411 € en 2012, 3.245.022 € en 2014 et 2.377.141 € en 2015. La véracité de ces chiffres est également étayée par l'attestation produite en Annexe 8.

La marque CRISTALINE a par ailleurs fait l'objet de diverses parutions dans des magazines et sur Internet, de nombreuses apparitions dans des films via des placements de produits et de plusieurs campagnes de promotion dans les supermarchés révélant le rôle actif de l'Opposante à travers la mise en place de multiples campagnes de communication (Annexe 13).

De plus, afin de répondre aux besoins évolutifs de ses consommateurs, la société GIE CRISTALINE a lancé en 2015 et 2016 une gamme étendue de nouveaux produits composés d'eau CRISTALINE, tels que des eaux à base de jus de fruits, des thés glacés, de nouveaux parfums d'eau aromatisée et de l'eau gazeuse, ce que l'Opposante a mis en avant dans les rayons des supermarchés (voir Annexe 14).

Les bouteilles CRISTALINE sont d'ailleurs largement plébiscitées pour le prix attractif auquel elles se vendent sur le marché, comme en attestent les articles produits en Annexe 15.

La marque CRISTALINE est également particulièrement présente sur les réseaux sociaux (voir Annexe 16) et des milliers de résultats correspondant à la marque CRISTALINE et à sa célèbre bouteille d'eau sont à relever sur Instagram. La page Facebook de la marque CRISTALINE est également « aimée » par environ 19 000 utilisateurs et vient prouver que celle-ci a fait l'objet d'un usage intensif depuis 2014 par l'Opposante pour de l'eau plate, de l'eau gazéifiée, de l'eau aromatisée et des eaux à base de jus de fruits (cf. Annexe 16).

En outre, une recherche avec le mot clé « CRISTALINE » sur Google Actualités a révélé 4910 articles référencés (voir *Annexe 17*), ce qui démontre incontestablement que la marque est largement médiatisée et de ce fait connue par le public francophone.

L'apparition à plusieurs reprises de bouteilles revêtues de la marque CRISTALINE dans de nombreux films (*Annexe 18*) est également représentative du succès des produits commercialisés par l'Opposante. Le succès de la marque CRISTALINE est tel que celle-ci a également été incluse dans "Le grand livre des marques", publié fin 2013 et fin 2015 (*Annexe 19*).

L'ensemble des pièces versées au dossier prouvant le caractère distinctif accru de la marque CRISTALINE, il y a donc lieu de considérer que celle-ci jouit d'une protection étendue dont le titulaire de la demande d'enregistrement contestée ne pouvait manifestement ignorer l'existence et a entendu profiter de façon induue.

Le caractère distinctif élevé de la marque CRISTALINE renforce ainsi le risque de confusion préalablement démontré entre les marques en cause.

\* \* \*

**En conséquence, la demande d'enregistrement de marque française AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER ne peut être adoptée pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits du titulaire de la marque antérieure française CRISTALINE.**

**Nous demandons en conséquence à l'Institut Nationale de la Propriété Industrielle de bien vouloir rejeter la demande d'enregistrement française contestée AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER pour les «*eaux minérales à usage médical; thé médicinal; tisanes; suppléments alimentaires minéraux*» visés en classe 5.**

# MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

## OPPOSITION À ENREGISTREMENT

### ANNEXE 1/2

Cet imprimé est à dactylographier en noir

#### EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

##### A1 - INDIQUER SI L'OPPOSITION EST FORMÉE :

POUR L'INTÉGRALITÉ des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement à laquelle il est fait opposition ou

POUR UNE PARTIE SEULEMENT de ces produits et services. Dans ce cas, les identifier.

##### A2 – LES PRODUITS ET SERVICES DE LA MARQUE ANTERIEURE SUR LA BASE DESQUELS L'OPPOSITION EST FORMEE

L'opposition est formée sur la base des produits suivants de la marque antérieure :

« *Eaux minérales [...] en nébuliseur à usage médical.* »

##### B - PRÉCISER S'IL S'AGIT DE PRODUITS ET SERVICES :

**IDENTIQUES** : le cas échéant, mettre en évidence cette identité

**SIMILAIRES** : dans ce cas, justifier qu'il existe une similarité dont peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'opposition est formée à l'encontre d'une partie des produits de la classe 5 visée au sein de la demande d'enregistrement contestée, à savoir :

« *Eaux minérales à usage médical; thé médicinal; tisanes; suppléments alimentaires minéraux.* »

En effet, la protection d'une marque s'applique non seulement à des produits et services qui sont identiques à ceux revendiqués dans la marque antérieure, mais également à des produits et services similaires.

Selon une jurisprudence constante et parfaitement établie, sont considérés comme étant similaires, les produits et services qui, en raison de leur nature, de leur destination, des habitudes de la distribution ou des usages de consommation, peuvent être attribués à une même origine pour la clientèle et être ainsi confondus.

Les magistrats ont par ailleurs admis que la notion de similarité s'étendait également aux produits et services correspondants ou complémentaires, le lien existant entre eux étant de nature à inciter les consommateurs à leur attribuer une origine commune.

Marque antérieure	Demande d'enregistrement contestée
<u>Classe 5</u> : <i>Eaux minérales [...] en nébuliseur à usage médical</i>	<u>Classe 5</u> : <i>Eaux minérales à usage médical</i>

En l'espèce, les « *eaux minérales à usage médical* » visées par la demande contestée doivent être considérées comme **identiques** aux « *eaux minérales [...] en nébuliseur à usage médical* » de la marque antérieure puisqu'il s'agit pareillement d'eau minérale destinée à une utilisation médicale. Le fait que les eaux minérales désignées par la marque antérieure soient présentées sous la forme de nébuliseurs n'atténue en rien le lien d'identité relevé et apporte tout au plus une précision sur le mode de présentation desdits produits.

Marque antérieure	Demande d'enregistrement contestée
<u>Classe 5</u> : <i>Eaux minérales [...] en nébuliseur à usage médical</i>	<u>Classe 5</u> : <i>thé médicinal; tisanes;</i>

En l'espèce, les « *thé médicinal; tisanes* » visés par la demande contestée doivent être considérés comme **similaires** aux « *eaux minérales [...] en nébuliseur à usage médical* » de la marque antérieure dans la mesure où il s'agit de produits à base d'eau destinés à un usage médical.

Marque antérieure	Demande d'enregistrement contestée
<u>Classe 5</u> : <i>Eaux minérales [...] en nébuliseur à usage médical</i>	<u>Classe 5</u> : <i>suppléments alimentaires minéraux</i>

En l'espèce, les « *suppléments alimentaires minéraux* » visés par la demande contestée doivent être considérés comme **similaires** aux « *eaux minérales [...] en nébuliseur à usage médical* » de la marque antérieure en ce qu'il s'agit pareillement de produits riches en minéraux ayant des bénéfices pour la santé.

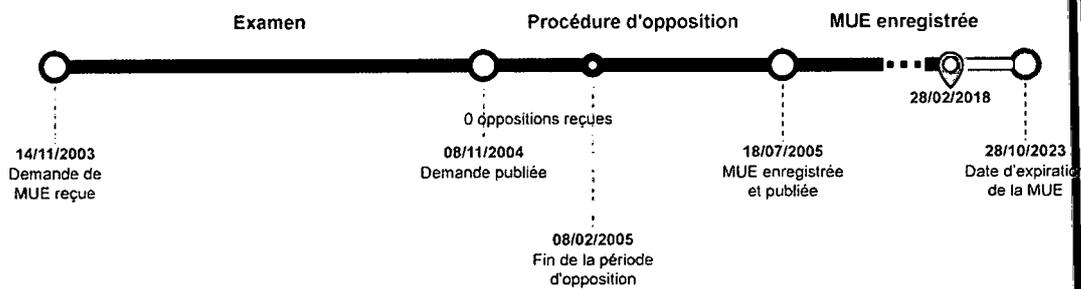


## Informations de dossier de MUE

# CRISTALINE

003543031

### Calendrier



### Informations sur la marque

Nom	<b>CRISTALINE</b>	Date de dépôt	<b>28/10/2003</b>
Numéro de dépôt	<b>003543031</b>	Date de l'enregistrement	<b>02/06/2005</b>
Base	<b>MUE</b>	Date d'expiration	<b>28/10/2023</b>
Date de réception	<b>14/11/2003</b>	Date de la désignation	
Type	<b>Figurative</b>	Langue de dépôt	<b>français</b>
Nature	<b>Individuelle</b>	Deuxième langue	<b>Anglais</b>
Classes de Nice	<b>3, 5 ( Classification de Nice )</b>	Référence de la demande	<b>NRiaF660/MA43</b>
Classification de Vienne	<b>07.05.15, 26.07.05 ( Classification de Vienne )</b>	Statut de la marque	<b>Enregistré</b> 
		Caractère distinctif acquis	<b>Non</b>

### Représentation graphique



## Produits et services ▢

français (fr) ▾

- 3 Eaux minérales et eaux de source en nébuliseur non à usage médical.
- 5 Eaux minérales et eaux de source en nébuliseur à usage médical; eaux thermales.

## Description ▢

français (fr) ▾

Description  
Couleur Rouge, blanc, bleu pâle, bleu foncé, bleu roi.

## Titulaires ▢

### GIE CRISTALINE

ID	<b>160445</b>	Pays	<b>FR - FRANCE</b>	Adresse postale	 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.
Organisation	<b>GIE CRISTALINE</b>	État/comté	<b>n/a</b>	GIE CRISTALINE	
Légal	<b>Entité juridique</b>	Ville	<b>Saint-Yorre</b>	70, avenue des Sources	 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.
		Code postal	<b>03270</b>	F-03270 Saint-Yorre	
		Adresse	<b>70, avenue des Sources</b>	FRANCIA	 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

## Représentants ▢

**CASALONGA ALICANTE, S.L.**

28/02/2018

EUIPO - eSearch

ID	<b>10513</b>	Pays	<b>ES - ESPAGNE</b>	Adresse postale	00 34-965131795
Organisation	<b>n/a</b>	État/comté	<b>n/a</b>	CASALONGA ALICANTE, S.L.	00 34-965131689
Légal	<b>Personne morale</b>	Ville	<b>Alicante</b>	Avenida Maisonnave, 41-6C	alicante@casalonga.com
Type	<b>Association</b>	Code postal	<b>03003</b>	E-03003 Alicante	
		Adresse	<b>Avenida Maisonnave, 41-6C</b>	ESPAÑA	

## Correspondance



De	Procédure	Numéro de dépôt	Objet	Date	Actions	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inscription	010721051	C.2.1. - Representative - change of name & address - entry on the register - automatic template	17/03/2016	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inscription	010721051	Lettre à l'EUIPO	17/03/2016	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MUE	003543031	Surveillance letter	04/02/2016	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inscription	010529199	C.1.3. Owner - change of name & address - entry on the register M - automatic template	29/01/2016	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inscription	010529199	Lettre à l'EUIPO	29/01/2016	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inscription	009213094	C.2.1. - Representative - change of name & address - entry on the register - automatic template	03/02/2015	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MUE	003543031	Surveillance letter	02/07/2014	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inscription	007305066	L607 \: Notification of the total renewal of the EUTM	22/10/2013	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inscription	007305066	Formulaire de demande et pièce jointe	16/10/2013	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inscription	007890430	T722M - Registration of recordal C.1.3 / B.2.2	14/10/2013	
Affichage 1 à 10 d'entrées31						

## Transformation d'un EI



Aucune donnée

## Ancienneté



Aucune donnée

## Priorité d'exposition



Aucune donnée

## Priorité



Aucune donnée

## Publications



Numéro du Bulletin	Date	Section	Description
2004/045	08/11/2004	A.1	Demandes publiées au titre de l'article 39 du RMUE
2005/029	18/07/2005	B.2	Enregistrements modifiés depuis la publication de la demande
2007/045	27/08/2007	C.2.1	Représentant - Modification du nom et de l'adresse professionnelle

Numéro du Bulletin	Date	Section	Description
2009/020	02/06/2009	C.2.1	Représentant - Modification du nom et de l'adresse professionnelle
2012/124	03/07/2012	C.2.1	Représentant - Modification du nom et de l'adresse professionnelle
2013/197	16/10/2013	C.1.3	Propriétaire - Modification du nom et de l'adresse
2013/202	23/10/2013	D.1	Renouvellements
2015/024	05/02/2015	C.2.1	Représentant - Modification du nom et de l'adresse professionnelle
2016/021	02/02/2016	C.1.3	Propriétaire - Modification du nom et de l'adresse
2016/055	21/03/2016	C.2.1	Représentant - Modification du nom et de l'adresse professionnelle

Affichage 1 à 10 d'entrées10

## Annulation

Aucune donnée

## Inscriptions

Numéro du Bulletin	Date	Section	Numéro de dépôt	Titre	Sous-titre
			001250862	Représentant	Désignation/remplacement d'un représentant
2007/045	27/08/2007	C.2.1	002278920	Représentant	Modification du nom et de l'adresse professionnelle
2009/020	02/06/2009	C.2.1	003893024	Représentant	Modification du nom et de l'adresse professionnelle
2012/124	03/07/2012	C.2.1	006603628	Représentant	Modification du nom et de l'adresse professionnelle
2013/197	16/10/2013	C.1.3	007890430	Propriétaire	Modification du nom et de l'adresse
2013/202	23/10/2013	D.1	007305066	Renouvellement	Renouvellement total
2015/024	05/02/2015	C.2.1	009213094	Représentant	Modification du nom et de l'adresse professionnelle
2016/021	02/02/2016	C.1.3	010529199	Propriétaire	Modification du nom et de l'adresse
2016/055	21/03/2016	C.2.1	010721051	Représentant	Modification du nom et de l'adresse professionnelle

Affichage 1 à 9 d'entrées9

## Oppositions

Aucune donnée

## Recours

Aucune donnée

## Décisions

Aucune donnée

## Renouvellements

Titre	Numéro de dépôt	Statut	Date du statut
Renouvellement	007305066	Marque renouvelée	23/10/2013

Affichage 1 à 1 d'entrées1

## Relations de la marque

Aucune donnée

**WIPO**

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

*International Trademark***WIPO | MADRID****HTML PDF XML**

Printed: 2018-02-27 14:42

**1382321- AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER**

Détail

Français

Multilingue

**État actuel**

<b>180</b>	<b>Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement</b> 13.10.2027
<b>151</b>	<b>Date de l'enregistrement</b> 13.10.2017
<b>270</b>	<b>Langue de la demande</b> Français
<b>732</b>	<b>Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement</b> AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o. Pod Rybou 5 SK-974 01 Banská Bystrica (SK)
<b>812</b>	<b>État contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux</b> SK
<b>540</b>	<b>Marque</b>



<b>531</b>	<b>Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne) - VCL(7)</b> 17.02.01 ; 17.02.02 ; 27.05.10 ; 29.01.13
<b>591</b>	<b>Informations concernant les couleurs revendiquées</b> Bleu clair, bleu foncé et blanc.
<b>511</b>	<b>Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) - NCL(11)</b>

**05** Préparations alimentaires pour nourrissons; eaux minérales à usage médical; bains d'oxygène; solutions pour verres de contact; thé médicinal; tisanes; préparations pharmaceutiques de traitement antipelluculaire; suppléments alimentaires minéraux; bains de bouche à usage médical; lotions capillaires médicamenteuses.

**32** Boissons sans alcool; eaux gazeuses; limonades; eaux de table; eau de Seltz; produits pour la fabrication des eaux minérales; eaux minérales (boissons); produits pour la fabrication des eaux gazeuses; eaux (boissons); extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; préparations pour faire des boissons; essences pour la préparation de boissons; jus

de fruits; jus végétaux (boissons); sirops pour limonades; préparations pour faire des liqueurs; moût de raisin; orgeat; sodas; sorbets (boissons); salsepareille (boisson sans alcool); apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; nectars de fruits; boissons isotoniques; jus de pommes; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies); boissons sans alcool à l'aloë vera; cocktails à base de bière; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé.

<b>821</b>	<b>Demande de base</b>	
	SK, 13.10.2017, 2427 2017	
<b>832</b>	<b>Désignation(s) selon le Protocole de Madrid</b>	
	GR - IL - IN - LT	
<b>834</b>	<b>Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies</b>	
	AT - BA - BG - BX - BY - CH - CN - CU - CY - CZ - DE - ES - FR - HR - HU - IT - LV - MC - ME - MK - PL - PT - RO - RS - SI - SM - UA	
<b>527</b>	<b>Indications relatives aux exigences d'utilisation</b>	
	IN	

### Historique des transactions

<b>ÉTENDRE</b>	<b>aucun</b>	
Parties contractantes ayant émis le document:		

<b>International Trademark</b>	
<b>WIPO   MADRID</b>	

## 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 :

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

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

- a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L 712-2 ;
- b) 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 ;
- c) 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 l'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 ou 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.