ARRANGEMENT DE MADRID/PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

REFUS DE PROTECTION

notifié au Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) selon l'article 5 de l'Arrangement de Madrid/du Protocole de Madrid

Les cases ci-dessous correspondant à la mention appropriée sont marquées d'une croix ☒

I.	Administration qui a prononcé le refus : **Deutsches Patent- und Markenamt** **D-80297 München** **(République Fédérale d'Allemagne)**	Téléphone Téléfax N° direct	+49 (0)89 2195-0 **+49 (0)89 2195-4000** **+49 (0)89 2195-4104**
II.	N° de l'enregistrement international faisant l'objet du refus : **1 402 868** N° de l'enregistrement national de base : **4 402 784**		
III.	Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement international faisant ö'objet du refus : **Etablissement d'enseignement supérieur, consulaire hautes études, commerciales de Paris, 8 avenue de la Porte de Champeret, F-75017 Paris, FR**		
IV.	Refus provisoire/définitif (*voir chiffre VIII ci-après*)		
V.	Motifs du refus (marques antérieures opposées et/ou autres motifs) : *– voir chiffre X –*		
VI.	Articles de la loi nationale applicables en la matière : *– voir chiffre X –*		
VII.	☒ Refus pour la totalité des produits et/ou services. ☐ Refus pour tous les produits et/ou services, excepté : ☐ Refus pour tous les produits et/ou services suivants : *– voir chiffre X. bis –*		
VIII.	Réclamation et recours contre la décision de refus *(prière de rappeler dans la correspondance le numéro de l'enregistrement international/cl.* 09) : Le titulaire de la marque peut faire valoir ses réclamations contre le présent refus auprès Deutsches Patent- und Markenamt (*à l'adresse indiquée au chiffre I ci-dessus*) **dans les quatre mois**, à partir de la date d'expédition de ce refus par l'OMPI, uniquement par l'intermédiation d'un mandataire (*Patentanwalt* ou *Rechtsanwalt*) autorisé et mandaté à représenter son mandant dans les procédures devant l'Office des brevets et des marques, le Tribunal fédéral des brevets et dans les litiges civils concernant cette marque, et qui est également autorisé et mandaté à introduire une action pénale. Les détails de ce refus seront communiqués à ce mandataire. Pendant le délai précité, le refus est provisoire. Faute de réclamation dans le délai de quatre mois contre le présent refus, celui-ci deviendra définitif sans autre avis. Toutefois, le titulaire pourra présenter une demande de rétractation (*Erinnerung*) accompagnée d'un paiement de EUR 150 **dans un délai supplémentaire d'un mois**. A défaut de demande de rétractation, le refus aura force de chose jugée. La demande de rétractation (*Erinnerung*) doit être adressée directement au Deutsches Patent- und Markenamt (*à l'adresse indiquée au chiffre I ci-dessus*) par l'intermédiation d'un mandataire (*Patentanwalt* ou *Rechtsanwalt*) autorisé et mandaté à représenter son mandant dans les procédures devant l'Office des brevets et des marques, le Tribunal des brevets et dans les litiges civils concernant cette marque, et qui est également autorisé et mandaté à introduire une action pénale.		
IX.	Date à laquelle le refus a été prononcé : **25 septembre 2018**		

TR1402868

X. (Titre et date de la loi nationale applicable)

Extrait de la Loi sur les marques

dans sa version 19 octobre 2013

Motifs absolus de refus de la protection

Art. 8. - 1) Sont refusés à l'enregistrement en tant que marques les signes protégeables au sens de l'article 3 qui ne sont pas susceptibles de représentation graphique.

2) Sont refusées à l'enregistrement les marques

1. qui sont dépourvues de tout caractère distinctif pour les produits ou les services:
2. qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou pour décrire d'autres caractéristiques du produit ou du service;
3. qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner le produit ou le service;
4. qui sont de nature à tromper le public, notamment sur l'espèce, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
5. qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
6. qui comportent des armoiries ou drapeaux d'un Etat ou d'autres emblèmes de la souveraineté étatique, ou les armoiries d'une localité, d'une association de communes ou d'une association d'autres unités communales du pays;
7. qui contiennent des signes ou poinçons officiels de contrôle ou de garantie dont l'enregistrement en tant que marque est exclu en vertu d'un avis du Ministère fédéral de la justice publié au *Bundesgesetzblatt* [Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne];
8. qui contiennent des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes distinctifs, sceaux ou dénominations d'organisations internationales intergouvernementales dont l'enregistrement en tant que marque est exclu en vertu d'un avis du Ministère fédéral de la justice publié au *Bundesgesetzblatt*;
9. dont l'usage peut manifestement être interdit dans l'intérêt public en vertu d'autres dispositions; ou
10. qui ont été déposées de mauvaise foi.

3) Les dispositions de l'alinéa 2), chiffres 1, 2 et 3, ne s'appliquent pas lorsque, avant la date de la décision relative à l'enregistrement, la marque s'est imposée dans les milieux commerciaux intéressés par suite de son usage pour les produits ou les services pour lesquels elle a été demandée.

4) Les dispositions de l'alinéa 2), chiffres 6, 7 et 8, s'appliquent également lorsque la marque comporte l'imitation d'un signe visé par ces dispositions. Les dispositions de l'alinéa 2), chiffres 6, 7 et 8, ne s'appliquent pas lorsque le déposant est autorisé à faire figurer dans sa marque l'un des signes que visent ces dispositions, même si ce signe risque d'être confondu avec un autre des signes qu'elles visent. L'alinéa 2), chiffre 7, ne s'applique pas non plus lorsque les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ne sont ni identiques ni similaires à ceux pour lesquels le signe ou poinçon de contrôle ou de garantie a été adopté. L'alinéa 2), chiffre 8, ne s'applique pas non plus lorsque la marque demandée n'est pas de nature à créer dans le public l'impression trompeuse d'un lien avec l'organisation internationale intergouvernementale.

Demandes de marques ou enregistrements de marques en tant que motifs relatifs de refus de la protection

Art. 9. - 1) L'enregistrement d'une marque peut être radié

1. lorsque' elle est identique à une marque antérieure demandée ou enregistrée et que les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été demandée ou enregistrée;
2. lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure demandée ou enregistrée ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre les marques; ou (...)

Opposition

Art. 42. - 1) Dans un délai de trois mois suivant le jour de la publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article 41, le titulaire d'une marque antérieure peut faire opposition à l'enregistrement.

2) L'opposition ne peut être formée qu'au motif que la marque peut être radiée

1. en raison de l'existence d'une marque demandée ou d'une marque enregistrée antérieure conformément à l'article 9.1), chiffre 1 ou 2;
2. en raison de l'existence d'une marque notoire antérieure conformément à l'article 10 en liaison avec l'article 9.1), chiffre 1 ou 2; ou
3. en raison de son enregistrement au nom d'un agent ou représentant du titulaire de la marque conformément à l'article 11.

3) (supprimé)

Objection fondée sur le défaut d'usage: décision relative à l'opposition

Art. 43. - 1) Si l'opposition a été formée par le titulaire d'une marque enregistrée antérieure, celui-ci doit, si l'autre partie conteste l'usage de la marque, apporter un commencement de la preuve du fait que sa marque a été utilisée conformément à l'article 26 pendant les cinq années précédant la publication de l'enregistrement auquel il est fait opposition, pour autant que, à cette date, sa marque ait été enregistrée depuis au moins cinq ans. Si la période de cinq années de non-usage expire après la publication de l'enregistrement, l'opposant doit, si son adversaire conteste l'usage, apporter un commencement de la preuve du fait que sa marque a été utilisée conformément à l'article 26 pendant les cinq années précédant la décision relative à l'opposition. Il n'est tenu compte pour cette décision que des produits ou des services pour lesquels l'usage a fait l'objet d'un commencement de preuve.

2) Si l'examen de l'opposition fait apparaître que la marque doit être radiée pour la totalité ou une partie des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, l'enregistrement est radié en tout ou en partie. Si l'enregistrement de la marque ne peut être radié, l'opposition est rejetée.

3) Si la marque enregistrée doit être radiée en raison de l'existence d'une ou de plusieurs marques plus anciennes, les procédures relatives à d'autres oppositions peuvent être suspendues jusqu'à ce que la décision concernant l'enregistrement de la marque soit devenue définitive. (...)

Mandataire dans la République fédérale d'Allemagne

Art. 96 - 1) Une personne qui n'a dans la République fédérale d'Allemagne ni résidence ni siège ni établissement ne peut prendre part à une procédure régie par la présente loi devant l'Office des brevets ou le Tribunal des brevets et ne peut faire valoir les droits découlant d'une marque que si elle constitue comme mandataire un avocat ou agent de brevets autorisé et mandaté à représenter son mandant dans les procédures devant l'Office des brevets, le Tribunal des brevets et dans les litiges civiles concernant cette marque, et également autorisé et mandaté à introduire une action pénale.

2) Le lieu de l'établissement professionnel du mandataire constitué selon l'alinéa 1) est considéré aux fins de l'article 23 du Code de procédure civile comme le lieu ou se trouve le bien. A défaut d'établissement professionnel, il est tenu compte du lieu où le mandataire a sa résidence dans la République fédérale d'Allemagne et, à défaut, du lieu où est situé l'Office des brevets.

3) La cessation contractuelle du mandat d'un mandataire visé à l'alinéa 1) ne prend effet que lorsque la cessation et la constitution d'un autre mandataire sont notifiées à l'Office des brevets ou le Tribunal des brevets.

Application des dispositions de la présente loi; langue

Art. 107. - 1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis aux enregistrements internationaux de marques conformément à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid concernant les marques) effectués par l'intermédiaire de l'Office des brevets ou dont la protection s'étend au territoire de la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'aucune disposition de la présente section ou de l'Arrangement de Madrid concernant les marques ne s'y oppose.

2) Toutes les requêtes et autres communications dans la procédure de l'enregistrement international ainsi que la liste des produits et des services doivent être soumises en langue française.

Examen relatif aux motifs absolus de refus

Art. 113. - 1) Les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international sont soumises au même examen relatif aux motifs absolus de refus prévu à l'article 37 que les marques dont l'inscription au registre national est demandée. L'article 37.2) n'est pas applicable.

2) Le rejet de la demande (art. 37.1)) est remplacé ici par le refus de la protection.

Opposition

Art. 114. - 1) La publication de l'enregistrement (art. 41) est remplacée, pour les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international, par la publication dans le bulletin publié par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle[1].

2) Le délai d'opposition (art. 42.1)) contre l'octroi de la protection pour les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international court à compter du premier jour du mois suivant celui qui est indiqué comme mois de publication du bulletin dans lequel a été publiée la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international.

3) La radiation de l'enregistrement (art. 43.2)) est remplacée par le refus de la protection.

Extrait du Règlement d'exécution de la loi sur les marques

dans la version du 11 mai 2004
Refus de la protection

46. - 1) En cas de refus d'accorder la protection, en tout en partie, à une marque enregistrée au plan international et dont la protection a été étendue au territoire de la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 3ter de l'Arrangement de Madrid concernant les marques ou de l'article 3ter du Protocole à l'Arrangement de Madrid concernant les marques et si le refus est transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour qu'il le notifie au titulaire de l'enregistrement international, le délai impératif pour la constitution d'un mandataire national en vue d'empêcher que le refus ne devienne définitif est de quatre mois à compter de la date d'expédition de la notification de refus de la protection par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

2) Si le refus de la protection devient définitif du fait que le titulaire de la marque enregistrée au plan international n'a pas constitué de mandataire national, une opposition ou un recours peuvent être formés contre la décision auprès de l'Office allemand des brevets et des marques avec un délai supplémentaire d'un mois après l'échéance des quatre mois prévus à l'alinéa 1); le délai supplémentaire d'un mois court à partir de la date de l'expédition de la notification de refus par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Le refus de la protection doit s'accompagner d'une information sur les voies de recours qui sont ouvertes. L'article 61.2) de la loi sur les marques s'applique par analogie.

1 Gazette OMPI des marques internationales/WIPO Gazette of International Marks (publication toutes les deux semaines) [N. d. l. r.]

X. bis **Case supplémentaire**
Motifs de refus – *chiffre V* –

Marque international **1 402 868**

La marque est une indication descriptive/un signe descriptif des produits/services mentionnés, dont l´utilisation ne peut être réservée à un seul déposant, mais doit être laissée libre pour tous les concurrents, et elle est dépourvue de tout caractère distinctif (§§ 119, 124, 113, 37, 8 alinéa 2 nos 1, 2 de la Loi sur les Marques, articles 5 du Protocole relatif à l´Arrangement de Madrid, article 6 quinquies lettre B de la Convention de Paris).

Note:

Si aucun mandataire n´a été désigné dans le délai provisoire, les premiers quatre mois, ce fait constitue à lui seul le motif de refus de protection à partir de l´entrée en vigueur définitive de cet avis (§§ 119, 96 de la Loi sur les Marques).

XII. **Annexes** (marquées ci-dessous d'une croix)

- ☐ 1 reproduction de 0 marques opposées comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial
- ☐ Liste indiquant, pour chaque marque opposée, son N° d'enregistrement et les produits et/ou services auxquels elle s'applique
- ☐ Liste des mandataires agrées
- ☐ Liste des produits et/ou services

XI. **Signature ou sceau officiel de l'Administration qui a prononcé le refus**

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT