Notification de refus provisoire partiel ex officio de protection (article 5 du protocole de Madrid, à la règle 17, paragraphes 1 et 2, du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, et à l'article 33, du REMUE)

Alicante, le 07/08/2020

Numéro d'enregistrement international: **1538332**

Nom de la titulaire: **RODA PACKAGING DOO**

Marque: **PAPER STRAW made in Europe 100%**

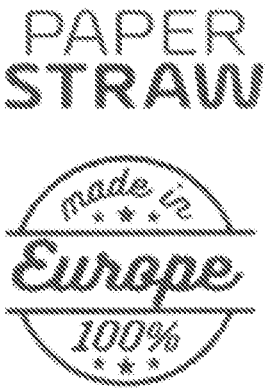
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l'Union européenne **pour une partie des produits et services**, pour les motifs expliqués ci-dessous:

I. Motifs:

L'Office a examiné votre demande de marque de l'Union européenne afin de s'assurer qu'elle ne relève pas des motifs de refus fixés par l'article 7 du RMUE.

Le signe

La demande est composée de la marque figurative suivante:



Base juridique de l'objection

Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE

Le signe que vous avez demandé est partiellement inadmissible à l'enregistrement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du

RMUE, d'une part parce qu'il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée, et d'autre part, parce qu'il est dépourvu de caractère distinctif.

L'objection porte sur les produits et services suivants:

Classe 16 *Papier et carton.*

Classe 35 *Distribution d'échantillons.*

Caractère descriptif

L'appréciation du caractère descriptif est fondée sur la perception que le consommateur pertinent a du signe par rapport aux produits et aux services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: paille en papier 100% fabriqué en Europe.

La signification susmentionnée des mots «made in Europe», «PAPER» et «STRAW» contenus dans la marque peut être étayée par les entrées lexicographiques suivantes:

Made in *«The requirements for Country of Origin markings are complicated by the various designations which may be required such as "**Made in** X", "Product of X", "Manufactured in X" etc.»* (informations extraites de *Wikipedia* le 05/08/2020 *https://en.wikipedia.org/wiki/Country_of_origin#Labelling_requirement*).

Made in *«Fabriqué en»* (informations extraites de Wikipédia le 05/08/2020 à *https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%27origine_en_droit_commercial#D%C3%A9termination_du_pays_d'origine*) (voir aussi *https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabriqu%C3%A9_en_France* pour la traduction de l'expression «Made in»).

Europe *«The prevalent definition of Europe as a geographical term has been in use since the mid-19th century. Europe is taken to be bounded by large bodies of water to the north, west and south; Europe's limits to the east and northeast are usually taken to be the Ural Mountains, the Ural River, and the Caspian Sea; to the southeast, the Caucasus Mountains, the Black Sea and the waterways connecting the Black Sea to the Mediterranean Sea.Insérer une définition»* (informations extraites de *Wikipedia* le 05/08/2020 à *https://en.wikipedia.org/wiki/Europe#Definition*).

Europe *«L'Europe est considérée conventionnellement comme un continent, délimité à l'ouest par l'océan Atlantique et la mer de Norvège, et au nord par l'océan Arctique. Sa limite méridionale est marquée par le détroit de Gibraltar qui la sépare de l'Afrique, tandis que les détroits respectivement du Bosphore et des Dardanelles marquent sa frontière avec l'Asie de l'Ouest. Sa limite à l'est, fixée par Pierre le Grand aux monts Oural, au fleuve Oural et au Caucase est la limite traditionnellement retenue, mais reste, faute de séparation claire et précise, l'objet de controverses selon lesquelles un certain nombre de pays sont ou ne sont pas à inclure dans le continent européen.*

Géographiquement, ce peut être considéré aussi comme une partie des supercontinents de l'Eurasie et de l'Afro-Eurasie. Insérer une définition» (informations extraites de *Wikipédia* le 05/08/2020 à https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe).

STRAW *«a tube (as of paper, plastic, or glass) for sucking up a beverage»* (informations extraites du dictionnaire *Merriam-Webster* le 05/08/2020 à https://www.merriam-webster.com/dictionary/straw).

STRAW *«une paille»* (informations extraites du dictionnaire bilingue *Larousse* le 05/08/2020 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/straw/615334).

PAPER *(adj.)* *«made of paper, cardboard, or papier-mâché»* (informations extraites du dictionnaire *Merriam-Webster* le 05/08/2020 à https://www.merriam-webster.com/dictionary/paper).

PAPER *(adj.)* *«en papier»* (informations extraites du dictionnaire bilingue *Collins* le 05/08/2020 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/paper).

Il convient toutefois de relever au passage que le vocable «Made in Europe» n'a pas la même signification que «Made in EU» (voir https://en.wikipedia.org/wiki/Made_in_EU).

Dans le cas présent, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir que les produits en papier ou en carton sont des pailles en papier ou en carton en classe 16 et que les échantillons faisant l'objet des services de distribution d'échantillons en classe 35 sont des pailles en papier ou en carton, ces pailles en papier ou en carton étant entièrement (100 %) fabriquées en Europe. Dès lors, sous réserve de certains éléments figuratifs et stylisés, qui consistent en deux demi-cercles contenant chacun trois étoiles et un élément verbal («made in» et «100 %»), ces demi-cercles étant entrecoupés par deux lignes horizontales au centre desquelles figure un autre élément verbal («Europe»), le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations relatives à l'espèce (paille), la qualité (les étoiles évoquant la qualité des produits), la nature ou la composition (papier), et l'origine géographique de la fabrication (l'Europe) des produits en cause, sans oublier leur dimension écologique puisque les pailles en plastique sont polluantes alors que les pailles en papier sont biodégradables.

En outre, l'élément figuratif constitué par les deux demi-cercles entrecoupés par deux lignes horizontales évoquera dans l'esprit du consommateur moyen un label de qualité, ce qui ne rendra pas le signe distinctif. De même, la police de caractère utilisée dans les éléments verbaux s'écarte quelque peu des polices habituelles mais, globalement, elle ne rendra pas le signe suffisamment distinctif pour autant.

Absence de caractère distinctif

Dès l'instant qu'il a une signification descriptive évidente, un signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l'objet d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d'une marque, à savoir distinguer les produits et services d'une entreprise des produits et services d'autres entreprises.

Comme indiqué ci-dessus, même si le signe pour lequel la protection est demandée contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables, qu'ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à la marque d'accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels l'objection est soulevée.

Dès lors, considéré dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et n'est pas apte à distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE.

Délai de réponse

Si vous souhaitez formuler des observations, elles doivent être présentées dans les deux mois suivant la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez pas d'observations, la demande sera rejetée partiellement, à savoir pour:

Classe 16 *Papier et carton.*

Classe 35 *Distribution d'échantillons*

L'examen de la demande se poursuivra en conséquence pour les produits et services suivants:

Classe 16 *Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères d'imprimerie; clichés*.

Classe 35 *Publicité; services des agences de publicité*.

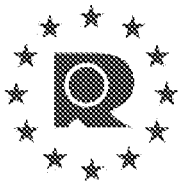
Classe 38 *Transmission des courriers électroniques; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion; transmission de séquences vidéo à la demande; mise à disposition de forums de discussion sur internet; services de téléconférence; services de visioconférence*.

La titulaire de l'enregistrement international est tenue de se faire représenter devant l'EUIPO par un avocat ou un mandataire agréé habilité à représenter des tiers devant l'EUIPO (article 119, paragraphe 2, et article 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l'enregistrement international pour l'Union européenne sera refusée partiellement si un représentant n'est pas désigné dans le délai spécifié sous II.

II. Délai

Il est accordé, par la présente, un délai de deux mois à la titulaire de l'enregistrement international pour lever le motif de refus provisoire indiqué et se conformer aux exigences susmentionnées. À défaut, l'EUIPO prendra – après expiration du délai – une décision de refus total ou partiel de protection; cette décision (et non le présent refus provisoire) sera susceptible de recours.

Le délai de deux mois pour répondre au refus provisoire commence à courir au jour d'émission de la présente notification par l'EUIPO (article 193, paragraphes 2, 3, et 4, du RMUE). Toute réponse apportée par la titulaire de l'enregistrement international devra être adressée à l'EUIPO et à lui seul.



Fabrice ROBERTS