



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

Affaire suivie par : Thomas PINTO

TEL : 01 56 65 83 25

FAX : 01 56 65 86 03

II. Numéro de l'enregistrement international :

1531391

III. Nom du titulaire :

JSC LOMISI

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001

92677 COURBEVOIE Cedex

Téléphone : 0820 210 211

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

www.inpi.fr – contact@inpi.fr

IV. Informations concernant le type de refus provisoire :

Veillez cocher une des options ci-après afin d'indiquer le type de refus provisoire :

- ☒ Refus provisoire total fondé sur un examen d'office
- ☐ Refus provisoire total fondé sur une opposition
- ☐ Refus provisoire total fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition

Lorsque le refus est fondé sur une opposition, veuillez indiquer le nom et l'adresse de l'opposant :

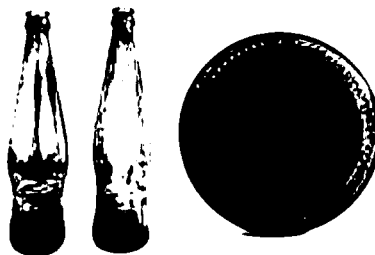
i) Nom de l'opposant :

ii) Adresse de l'opposant :

V. Informations concernant la portée du refus provisoire : Le refus provisoire total concerne tous les produits et services.
VI. Motifs de refus [(le cas échéant, voir la rubrique VII)] : Voir VIII
VII. Informations relatives à une marque antérieure : i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité : ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) : iii) Nom et adresse du titulaire : iv) Reproduction de la marque : v) Liste des produits et services pertinents (cette liste peut être rédigée dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur) :
VIII. Dispositions essentielles correspondantes de la législation applicable : Le code de la propriété intellectuelle dispose que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Le code exclut de l'enregistrement les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif ainsi que les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle.

Aux termes de l'article L.712-7 du Code de la propriété intellectuelle, la demande d'enregistrement est rejetée si la marque ne répond pas aux conditions énoncées à l'article L. 711-2 du même code.

MOTIFS : La demande d'enregistrement de marque porte sur le signe, ci-après, représenté :



Si, conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de produits ou de services peut effectivement être constituée par tout signe susceptible d'être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire, elle doit néanmoins être en mesure de remplir sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine commerciale du produit.

Une marque doit donc posséder la propriété inhérente de distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise, pour qu'elle puisse servir d'indicateur de l'origine commerciale desdits produits.

Ceci n'est pas le cas du signe que vous avez choisi qui ne permettra pas au consommateur de distinguer les produits suivants : « *Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; limonades; sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire* », figurant dans la demande d'enregistrement, de ceux des concurrents.

Les récipients, telles que des bouteilles, par leur nature, sont peu aptes à communiquer des informations précises, si ce n'est des informations sur la structure, la quantité ou la nature du produit conditionné. C'est pourquoi, il n'est pas dans les habitudes des consommateurs d'identifier l'origine des produits à partir d'un récipient ou d'un conditionnement, en l'absence de tout élément graphique ou textuel visible et significatif.

En l'absence de tels éléments, seule la représentation d'un conditionnement ou d'un récipient qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du

secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine, n'est pas dépourvue de caractère distinctif.

Le récipient revendiqué se présente sous la forme d'une bouteille translucide, de couleur verte, couleur, régulièrement employée par les professionnels du secteur concerné, notamment sur des bouteilles d'eau gazéifiées ou minérales, de bières mais également pour d'autres types de boissons.

Cette bouteille est d'une forme cylindrique, forme habituelle qui est régulièrement employée dans le secteur des produits visés, et comporte un rétrécissement dans sa partie inférieure, rétrécissements que l'on retrouve sous divers variantes, sur les bouteilles des diverses boissons commercialisées par les professionnels du secteur concerné.

Le signe déposé, qui représente une bouteille translucide ne divergeant pas, de façon significative, de la norme ou des habitudes du secteur, ne permet donc pas au public pertinent de distinguer les produits du déposant de produits analogues qui ont une autre origine commerciale.

Le signe déposé est donc dépourvu de caractère distinctif pour ces produits.

OBSERVATIONS : La marque ne sera pas protégée en France.

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 dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente notification pour présenter ses observations. A défaut d'observations en réponse dans le délai imparti, il est statué directement sur la partie française de l'enregistrement international.

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 :

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 Economique Européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son état. A défaut de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué directement sur la partie française de l'enregistrement international.

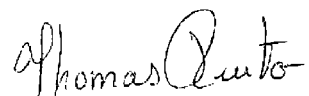
iv) Conditions supplémentaires, le cas échéant :

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

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

Thomas PINTO

JURISTE

Handwritten signature of Thomas Pinto in black ink.

XI. Date d'envoi de la notification au Bureau international :

15/09/2020

[Fin du formulaire type n° 3A]

ARTICLES DE LA LOI NATIONALE APPLICABLES EN LA MATIERE EXTRAITS DU CODE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

PARTIE LEGISLATIVE - LIVRE VII - TITRE 1er

CHAPITRE I : ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE

ART L 711-1 - La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.

ART L 711-2 - Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls :

- 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;
 - 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
 - 3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
 - 4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
 - 5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
 - 6° Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;
 - 7° Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;
 - 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
 - 9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
 - 10° Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;
 - 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
- Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait.

CHAPITRE II L'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE

ART L 712-2 - La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Pour bénéficier d'une date de dépôt, elle doit comporter notamment la représentation de la marque, l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

ART L 712-7 - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement :

PARTIE REGLEMENTAIRE - LIVRE VII - TITRE UNIQUE

CHAPITRE II : ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE

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 l'Union 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 l'Union 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.

R 712-10 - Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

- 1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
- 2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ;
- 3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.

R 712-11 1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant.

Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut. En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

CHAPITRE VII : MARQUES INTERNATIONALES

R 717-2 - Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.

Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est rejeté.

R 717-4 - L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque. Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, il est également vérifié que la marque ne peut être refusée en application des

- 1° Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;
- 2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2 ;
- 3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ;
- 4° S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4.

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

CHAPITRE V MARQUES DE GARANTIE ET MARQUES COLLECTIVES

ART L 715-1 - Une marque de garantie est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques de garantie sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section.

ART L 715-2 - Peut déposer une marque de garantie toute personne physique ou morale y compris une personne morale de droit public, sous réserve que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

ART L 715-4 - Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque de garantie est refusée à l'enregistrement ou, si elle enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3 ou que son règlement d'usage est contraire à l'ordre public.

Une marque de garantie est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle risque d'induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu'elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie.

ART L 715-6 - Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques collectives sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente section.

ART L 715-7 - Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque collective est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

ART L 715-9 - Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque collective est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-6 à L. 715-8 ou que son règlement d'usage est contraire à l'ordre public.

articles L. 715-4 et L. 715-9.R 717-6 - Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international.

Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

R 717-6 - Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international.

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

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES

R 718-1 - Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.

CHAPITRE V MARQUES DE GARANTIE ET MARQUES COLLECTIVES

R 715-1 - Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend :

- 1° Le nom du titulaire de la marque ;
- 2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 ;
- 3° La représentation de la marque ;
- 4° Les produits ou services visés par la marque ;
- 5° Les caractéristiques des produits ou services que la marque garantit ;
- 6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
- 7° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;
- 8° Le cas échéant, lorsque la législation l'impose, le nom, le numéro d'accréditation et l'attestation d'accréditation du ou des organismes de certification. L'accréditation doit être en lien avec l'objet du dépôt de la marque. Dans le cas où l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, le document attestant de la recevabilité de la demande d'accréditation et de la portée d'accréditation demandée doit également être fourni ;
- 9° La manière dont la personne délivrant la garantie vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l'usage de la marque.

Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.

R 715-2 - Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-6 comprend :

- 1° Le nom du titulaire de la marque ;
- 2° L'objet de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la marque ;
- 3° Les organismes habilités à représenter l'association, le groupement ou la personne morale de droit public ;
- 4° Dans le cas d'une association ou d'un groupement, les conditions d'affiliation ;
- 5° La représentation de la marque ;
- 6° Les produits ou services visés par la marque ;
- 7° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;
- 8° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.

Une marque collective est également rejetée ou, si elle enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle risque d'induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu'elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective.