

**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 ☒

<b>I.</b>	Administration qui a prononcé le refus : <b>Deutsches Patent- und Markenamt D-80297 München (République Fédérale d'Allemagne)</b>		Téléphone Téléfax N° direct	+49 (0)89 2195-0 <b>+49 (0)89 2195-4000</b> <b>+49 (0)89 2195-4104</b>
<b>II.</b>	N° de l'enregistrement international faisant l'objet du refus : <b>1 536 751</b> N° de l'enregistrement national de base : <b>4 594 891</b>			
<b>III.</b>	Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement international faisant l'objet du refus : <b>LABORATOIRES VIVACY, 44 rue Paul Valéry, F-75116 PARIS, FR</b>			
<b>IV.</b>	Refus provisoire/définitif ( <i>voir chiffre VIII ci-après</i> )			
<b>V.</b>	Motifs du refus (marques antérieures opposées et/ou autres motifs) : – voir chiffre X –			
<b>VI.</b>	Articles de la loi nationale applicables en la matière : – voir chiffre X –			
<b>VII.</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Refus pour la totalité des produits et/ou services. <input type="checkbox"/> Refus pour tous les produits et/ou services, <input type="checkbox"/> Refus pour tous les produits et/ou services excepté : suivants : – voir chiffre X. bis –			
<b>VIII.</b>	<p>Réclamation et recours contre la décision de refus (<i>prière de rappeler dans la correspondance le numéro de l'enregistrement international/cl. 03</i>) :</p> <p>Le titulaire de la marque peut faire valoir ses réclamations contre le présent refus auprès Deutsches Patent- und Markenamt (<i>à l'adresse indiquée au chiffre I ci-dessus</i>) <b>dans les quatre mois</b>, à partir de la date d'expédition de ce refus par l'OMPI, uniquement par l'intermédiaire d'un mandataire (<i>Patentanwalt</i> ou <i>Rechtsanwalt</i>) 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.</p> <p>Pendant le délai précité, le refus est provisoire.</p> <p>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 (<i>Erinnerung</i>) accompagnée d'un paiement de EUR 150 <b>dans un délai supplémentaire d'un mois</b>.</p> <p>A défaut de demande de rétractation, le refus aura force de chose jugée.</p> <p>La demande de rétractation (<i>Erinnerung</i>) doit être adressée directement au Deutsches Patent- und Markenamt (<i>à l'adresse indiquée au chiffre I ci-dessus</i>) par l'intermédiaire d'un mandataire (<i>Patentanwalt</i> ou <i>Rechtsanwalt</i>) 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.</p>			
<b>IX.</b>	Date à laquelle le refus a été prononcé : <b>18 novembre 2020</b>			



\*1R1536751\*

## 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 mauvais 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 tromper 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 l'élément 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 où 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.

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 ou 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.

<b>X.</b> bis	<p><b>Case supplémentaire</b> Motifs de refus – <i>chiffre V</i> –</p> <p style="text-align: center;"><b>Marque international 1 536 751</b></p> <p>La (Les) maison(s) mentionnée(s) ci-dessous fait (font) opposition à l'admission de la marque en raison de sa (ses/leurs) marque(s) mentionnée(s) ci-dessous, déposée(s) ou enregistrée(s) antérieurement à titre national ou international selon les articles §§ 119, 124, 114, 43 Abs.2, 42 Abs.2, 9 Abs.1 de la loi sur les marques, Art.5 PMMA, article 6 quin-ques lettre B chiffre 1 de la Convention de Paris:</p> <p>SOFAR SWISS SA Via Nassa 3 CH-6900 Lugano Schweiz (CH) IR1410088 YALU</p> <p><u>Note:</u></p> <p>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 (§§ 96, 119 de la loi sur les marques).</p>
------------------	--

<b>XII.</b>	<p><b>Annexes</b> (marquées ci-dessous d'une croix)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 1 reproduction de 1 marque opposée comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Liste indiquant, pour chaque marque opposée, son N° d'enregistrement et les produits et/ou services auxquels elle s'applique</p> <p><input type="checkbox"/> Liste des mandataires agréés</p> <p><input type="checkbox"/> Liste des produits et/ou services</p>	<b>XI.</b>	<p><b>Signature ou sceau officiel de l'Administration qui a prononcé le refus</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>
-------------	--	------------	--

# 1410088- YALU

## Full details / English

### Current Status

- 180** Expected expiration date of the registration/renewal  
13.12.2027
- 151** Date of the registration  
13.12.2017
- 270** Language of the application  
French
- 732** Name and address of the holder of the registration  
SOFAR SWISS SA  
Via Nassa 3  
CH-6900 Lugano (CH)
- 812** Contracting State or Contracting Organization in the territory of which the holder has a real and effective industrial or commercial establishment  
CH
- 842** Legal nature of the holder (legal entity) and State, and, where applicable, territory within that State where the legal entity is organized  
Aktiengesellschaft (AG), Suisse
- 740** Name and address of the representative  
Meyrlustenberger Lachenal AG  
Schiffbaustrasse 2,  
Postfach 1765  
CH-8031 Zürich (CH)
- 540** Mark  
YALU
- 541** Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
- 550** Indication relating to the nature or kind of mark  
The words contained in the mark have no meaning
- 511** International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) - NCL(11)
- 03** Soaps; perfumery products; essential oils; hair care lotions; anti-aging gels; anti-aging lotions; anti-aging moisturizers for cosmetic use; cosmetics containing hyaluronic acid; anti-aging creams; anti-wrinkle creams; face creams [non-medicated]; cold cream not for medical use; cosmetics for the treatment of wrinkles; anti-wrinkle cosmetic facial preparations for topical use; cosmetic creams; skin whitening cream; eaux de toilette; scented water; aloe vera preparations for cosmetic use; food flavorings [essential oils]; astringents for cosmetic use; balms other than for medical use; cosmetics; eyelash cosmetics; eyebrow cosmetics; massage gels other than for medical use; cosmetics, namely, gels; moisturizing gels [cosmetics]; face gels; cosmetic eye contour gels; moisturizing creams, lotions and gels; greases for cosmetic use; petroleum jelly for cosmetic use; almond milk for cosmetic use; cleansing milk for toilet purposes; lotions for cosmetic use; beauty masks; oils for toilet purposes; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic use; pomades for cosmetic use; cosmetic skin-tanning preparations; cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations for slimming; cosmetic skin care preparations; perfumery products; make-up preparations; toiletries; tissues impregnated with cosmetic lotions; cosmetics for use on the skin; non-medicated skin creams.
- 05** Dermatological preparations; dermatological pharmaceutical products; dermatological pharmaceutical substances; pharmaceutical preparations for dermatological use; creams for dermatological use; gels for dermatological use; lotions for the skin for medical use; skin care lotions for medical use; skin care preparations for medical use; medicated skin creams; food supplements, nutritional supplements, mineral supplements, dietary supplements (for medical and non-medical use), nutraceutical preparations, vitamin preparations, anti-oxidants, preparations for the intestinal flora, bacterial preparations, food preparations (for medical and non-medical use), homeopathic supplements (for medical and non-medical use), homeopathic medicines, homeopathic pharmaceutical products; dietetic substances for medical use and dietary food substances; food supplements; vitamin supplements; nutritional supplements; anti-oxidant supplements; probiotic supplements; pharmaceutical products, substances, preparations and para-pharmaceutical products,

substances, preparations.

35 Retail sale and wholesale for others, also sale by mail order and by other means of communication, including the Internet, of soaps, perfumery products, essential oils, hair care lotions, anti-aging gels, anti-aging lotions, anti-aging moisturizers for cosmetic use, cosmetics containing hyaluronic acid, anti-aging creams, anti-wrinkle creams, face creams [non-medicated], cold cream not for medical use, cosmetics for wrinkle treatment, anti-wrinkle cosmetic facial preparations for topical use, cosmetic creams, skin whitening creams, toilet water, scented water, aloe vera preparations for cosmetic use, aromas [essential oils], astringents for cosmetic use, balms other than for medical use, cosmetics, eyelash cosmetics, eyebrow cosmetics, massage gels other than for medical use, cosmetics, namely, gels, moisturizing gels [cosmetics], face gels, cosmetic eye contour gels, moisturizing creams, lotions and gels, greases for cosmetic use, petroleum jelly for cosmetic use, almond milk for cosmetic use, cleansing milks, lotions for cosmetic use, beauty masks, oils for toilet purposes, oils for perfumes and scents, oils for cosmetic use, pomades for cosmetic use, cosmetic skin-tanning preparations, cosmetic bath preparations, cosmetics for slimming, cosmetic skin care preparations, perfumery products, make-up preparations, toiletries, tissues impregnated with cosmetic lotions, skin cosmetics, creams for dermatological use [non-medicated]; retail sale and wholesale for others, also sale by mail order and by other means of communication, including the Internet, of dermatological preparations, dermatological pharmaceutical products, dermatological pharmaceutical substances, pharmaceutical preparations for dermatological use, creams for dermatological use, gels for dermatological use, skin lotions for medical use, skin care lotions for medical use, skin care preparations for medical use, cold cream for medical use, food supplements, nutritional, mineral, dietary (for medical and non-medical use), nutraceutical, vitamin, antioxidant preparations and substances, preparations for the intestinal flora, bacterial preparations and food preparations and homeopathic substances (for medical and non-medical use), dietetic substances for medical use and dietary food supplements, food supplements, vitamin supplements, nutritional supplements, anti-oxidant supplements, probiotic supplements, pharmaceutical products, substances and preparations; business management assistance relating to franchising.

822 Basic registration

CH, 13.06.2017, 707452

300 Data relating to priority under the Paris Convention and other data relating to registration of the mark in the country of origin

CH, 13.06.2017, 707452

832 Designation(s) under the Madrid Protocol

EM

834 Designation(s) under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies

RU

## Transaction History

expand CUSTOM

**Partial provisional refusal of protection : 2018/49 Gaz, 20.12.2018, EM**

EM

450 Publication number and date

2018/49 Gaz, 20.12.2018

862 Partial provisional refusal of protection

As from November 14, 2005, provisional refusals indicate only whether they are total or partial, without listing the goods and services, or the classes, affected or not affected.

580 Date of notification

04.12.2018

Date of receipt by the International Bureau

23.11.2018