



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 : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE</p> <p>REF : 1574371/OP21-1533/MP Affaire suivie par : Marion PERRUCHE Tél : 01.56.65.85.90</p>
<p>II. Numéro de l'enregistrement international : 1574371</p>
<p>III. Nom du titulaire : SCHWEIZER KAPITAL HOLDING AG Bahnhofstrasse 54 CH-8001 Zürich (CH)</p>
<p>IV. Informations concernant le type de refus provisoire :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Refus provisoire partiel fondé sur une opposition</p> <p>i) Nom de l'opposant : CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE</p> <p>ii) Adresse de l'opposant : 69, Avenue de Champagne F-51200 Epernay FRANCIA</p>

V. Informations concernant la portée du refus provisoire :

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

Classe 32 : Bières

Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons

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

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

VII. Informations relatives au(x) droit(s) antérieur(s) :

i) Références du/des droit(s) antérieur(s) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

ii) Nom et adresse du titulaire :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

iii) Signe(s) invoqué(s) :

VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

iv) Liste des produits et services pertinents :

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 :

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, ses 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.

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

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

Marion PERRUCHE
Juriste

XI. Date d'envoi de la notification au Bureau international : 08-06-2021



16, rue Milton 75009 Paris
T : (00 33) 01 48 24 40 40 • Fax: (00 33) 01 48 24 43 30
www.mark-france.com • info@mark-france.com
Palais: J 150

Via le portail de l'opposition du site de l'INPI

INPI
Direction de la Propriété Industrielle
15, rue des Minimes
CS 50001
92677 Courbevoie Cedex

A l'attention de Mme Marion Perruche

V/Réf: OP21-1533/1574371/MPE

N/Réf: GP-AD/LIT/20/199

Paris, le 10 mai 2021,



Opposition N° OP21-1533 formée contre l'enregistrement de la marque  n° 1574371 par la société Champagne G.H. Martel et Cie

Chère Madame,

Nous faisons suite à votre notification du 8 avril 2021 accusant bonne réception de l'opposition précitée et vous prions de trouver ci-dessous l'exposé des moyens venant à l'appui de celle-ci.

Pour mémoire l'opposition a été formée sur la base de la marque de l'Union Européenne enregistrée CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO N° 006900518.

I- EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES PRODUITS

L'opposition est formée sur la base des produits suivants couverts par la marque antérieure opposée :

- Classe 33 : « Vins bénéficiant de l'appellation d'origine champagne »,

contre les produits ci-dessous visés par la demande de marque contestée :

- Classe 32 : « Bières »,
- Classe 33 : « Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons ».



Pour apprécier l'identité ou la similitude de produits et services, tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. Ces facteurs incluent notamment la nature, les utilisateurs finaux et la méthode d'exploitation des produits et services, s'ils sont en compétition les uns avec les autres ou sont complémentaires (cf. Jugement de la Cour de Justice du 29 septembre 1998, aff. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., paragraphe 23).

Faisant application de la jurisprudence précitée, force est de constater que les produits concernés en l'espèce sont identiques ou à tout le moins fortement similaires.

1/ Produits identiques

Les « **boissons alcoolisées à l'exception des bières** » de la marque contestée constituent une catégorie générale dans laquelle entrent les « **vins bénéficiant de l'appellation d'origine champagne** » de la marque antérieure. Les produits comparés sont donc identiques.

2/ Produits similaires

- Les « **bières** » visées par la demande d'enregistrement contestée tout comme les « **vins bénéficiant de l'appellation d'origine Champagne** » couverts par la marque antérieure invoquée relèvent de la catégorie générale des boissons alcoolisées et présentent donc une identité de nature.

Ils se consomment identiquement dans un moment de convivialité et/ou dans un cadre de festivité ainsi qu'au moment des repas et partagent donc une même fonction.

Ces produits s'adressent en outre à une même clientèle, à savoir une clientèle adulte qui consomme de l'alcool, et ont donc une identité de destination.

Il convient encore de souligner que ces produits sont commercialisés par les mêmes réseaux de distribution et dans les mêmes points de vente.

Le public est donc fondé à attribuer aux produits précités une origine commune et il s'agit bien de produits similaires.

- Les « **préparations alcoolisées pour faire des boissons** » de la demande d'enregistrement contestée sont également similaires aux « **vins bénéficiant de l'appellation d'origine champagne** » couverts par la marque antérieure.

En effet, les produits comparés sont identiquement des produits alcoolisés destinés à être consommés aux mêmes moments par un public d'adultes buvant de l'alcool. Ils partagent donc une identité de nature, de fonction et de destination et sont donc fortement similaires.

En outre, le champagne se marie avec des liqueurs, des crèmes de fruits, du rhum, des préparations pour faire des boissons alcoolisées... pour la réalisation de cocktails. Les produits comparés présentent donc également un lien de complémentarité et sont similaires à ce titre.

Les produits visés par la marque contestée sont donc susceptibles d'être rattachés à la même origine par la clientèle en raison de leur identité ou de leur similitude avec les produits couverts par la marque opposée.

Il convient d'ailleurs de constater que, dans une affaire très similaire qui est actuellement pendante (OP20-3772 contre la demande de marque ARTEL N°1543524), la déposante n'a même pas entendu contester l'identité et la similarité des produits en cause.

Compte tenu de ce qui précède, l'utilisation de la marque objet de la demande contestée, serait de nature à engendrer un risque de confusion et d'association pour le public normalement informé, raisonnablement attentif et avisé dans la mesure où, de surcroît, les signes en cause présentent des ressemblances troublantes.

II- EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES SIGNES

Il est constant que le risque de confusion entre deux marques "doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale 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." (voir Jugement de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 11 novembre 1997 dans l'affaire C-251/95, Sabèl BV contre Puma AG, Rudolf Dassler Sport, publié au JO OHMI n° 1/1998, pages 79 et suivantes).

Faisant application de cette décision en l'espèce, il apparaît clairement que la demande d'enregistrement contestée ARTEL et la marque antérieure opposée CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO produisent une impression similaire lorsqu'elles sont vues, lues, prononcées et entendues.

➤ La demande d'enregistrement contestée a pour seul élément verbal le nom ARTEL inscrit en lettres majuscules dans une police de caractères standard.

En ce qui concerne ses éléments semi-figuratifs, il est rappelé que, selon la jurisprudence, l'élément figuratif accompagnant une marque n'en altère en aucun cas la perception dans la mesure où le consommateur accorde une plus grande importance aux éléments verbaux qui sont par définition les seuls à être lus, prononcés et entendus (cf: OHMI, MANNUS c / MANUSA, Décision n° 2178/2003 du 20 octobre 2003; ARCHE c / ARCHE abiti da sposa, Décision n° 1727/2003 du 21 août 2003; RACE c / RAZE, Décision n° 2359/2004). En effet, lorsqu'une marque est composée d'un élément verbal et d'un élément figuratif, l'élément verbal constitue l'élément dominant puisque le public y trouve directement le moyen verbal de se référer à la marque. Dès lors, en l'espèce, le logo accompagnant la demande de marque contestée et qui se résume uniquement en un arrière-plan général noir et en un carré (bien séparé de l'élément verbal ARTEL) contenant des formes géométriques de base, n'est pas de nature à atténuer le risque de confusion entre les deux marques en présence, d'autant plus que l'élément verbal de la demande d'enregistrement ne se fond pas dans le logo de manière à former un ensemble unitaire faisant perdre aux différents éléments leur caractère attractif propre.

Au vu de ce qui précède, il est clair que la dénomination ARTEL constitue l'élément dominant de la demande contestée.

➤ La marque antérieure opposée, pour sa part, est constituée de la dénomination CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO.

Force est de constater qu'au sein de cette dénomination, le nom « MARTEL » en constitue l'élément distinctif et dominant.

En effet, le terme « CHAMPAGNE » n'est que la désignation usuelle et nécessaire des produits visés.



Le signe « G.H. » renvoie évidemment aux initiales d'un prénom composé.

Il est en effet d'usage courant dans le domaine viticole d'utiliser des noms patronymiques en tant que marques. Aussi et en présence de la dénomination « G.H. MARTEL » appliquée à du champagne, le public comprendra qu'il s'agit du champagne qui a été historiquement proposé par une personne dont le prénom répondait aux initiales « G.H. » et qui se dénommait « MARTEL ».

Il convient dès lors de souligner qu'au sein d'un nom patronymique comme c'est le cas en l'espèce, le nom de famille occupe une place prépondérante dans la mesure où c'est celui qui permet d'identifier avec précision un individu par son appartenance à une famille (cf. notamment en ce sens INPI, décision n° 07-3466 du 3 avril 2008, CHAMPAGNE ALEXANDRE BONNET c/ BONNAY ou Cour d'Appel de Paris, arrêt du 29 avril 2009, JEAN CHATEL c/ PIERRE CHATEL).

Cette position dominante du nom « MARTEL » est particulièrement renforcée en l'espèce puisque seules les initiales « G.H. » du prénom lui sont associées, ce qui marque le caractère secondaire de ce prénom, d'autant qu'en l'espèce, G.H. Martel n'est pas une personnalité notoire pour laquelle le public serait en mesure d'identifier la signification exacte des initiales « G.H. ».

Il doit à cet égard être souligné que, dans l'affaire connexe actuellement pendante précitée (OP20-3772 contre la demande de marque ARTEL N°1543524), la déposante, pour contester le caractère clairement dominant du nom MARTEL, a soutenu que ce nom serait très usité en France car il existe 1633 résultats sur le site des pages jaunes. Il convient toutefois de rappeler qu'il y a plus de 67 millions d'habitants en France, ce qui permet de relativiser le caractère soi-disant « très usité » du nom MARTEL.

Le signe « &CO » pour sa part est largement utilisé et renverra immédiatement et sans difficulté à la signification « et compagnie » dans l'esprit du public qui comprendra ainsi qu'il s'agit soit de la société G.H. Martel, d'une société qui lui est liée ou alors de ses collaborateurs. Quoiqu'il en soit, ce signe met encore davantage l'accent sur la prédominance du nom « MARTEL » puisque ce signe « &CO » ne peut être défini que par référence au nom « MARTEL ».

Par ailleurs, il faut également souligner qu'en présence de noms longs, il est habituel de les raccourcir et de ne conserver que l'élément permettant d'identifier la personne ou l'objet en question. En effet, qui n'a jamais appelé un ami, un collègue ou une connaissance par son seul nom de famille ?

Il en va bien sûr de même pour les marques et surtout dans le domaine viticole où les marques sont souvent assez longues et constituées, encore une fois, de noms patronymiques. A ce titre et pour citer des noms bien connus, qui n'a jamais entendu parler d'une bouteille de champagne de la maison Moët & Chandon ou d'une bouteille de champagne de la maison G.H. Mumm & Cie par les abréviations « une bouteille de Moët » et « une bouteille de Mumm » ?

Ce qui précède s'applique évidemment à la marque CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO qui est généralement désignée par le seul nom MARTEL par sa clientèle.

➤ Ainsi, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause revient à comparer les noms suivants :

MARTEL
et
ARTEL

Or, les deux noms ci-dessus ont pour unique différence la suppression de la lettre « M » dans le cadre de la demande d'enregistrement.

Cette suppression ne fait pour autant pas disparaître la présence commune des cinq autres lettres « A », « R », « T », « E » et « L » reproduites dans un ordre strictement identique.

Cette reproduction confère naturellement des ressemblances visuelles importantes aux deux signes de nature à engendrer un risque de confusion pour le public qui n'a pas simultanément les deux marques sous les yeux. Il convient en effet de rappeler que le public n'a que rarement la possibilité de comparer deux marques simultanément et qu'il convient donc de prendre en compte l'image imparfaite que le public conservera des marques.

D'un point de vue phonétique, les noms « MARTEL » et « ARTEL » présentent une identité de rythme, étant tous deux exclusivement constitués de deux syllabes ((MAR)-(TEL) d'une part et (AR)-(TEL) d'autre part).

Ils présentent également une forte similitude de sonorités. En effet et outre la sonorité finale strictement identique (TEL), force est de constater que les syllabes d'attaque (MAR) et (AR) sont identiquement dominées par la sonorité dure de la lettre « R » et que l'absence de la sonorité douce de la lettre « M » passera presque inaperçue pour le public qui n'a pas simultanément les deux marques à l'oreille.

D'un point de vue conceptuel enfin et tel que précédemment indiqué, il est d'usage courant dans le domaine viticole d'utiliser des noms patronymiques en tant que marques. Aussi et en l'espèce, dans la mesure où le nom ARTEL n'a aucune signification particulière, rien n'empêchera qu'il soit identiquement perçu comme un patronyme, d'autant que la marque opposée est largement exploitée en France (elle figure même parmi les meilleures ventes de champagne dans les magasins de grande distribution AUCHAN - Annexe 1) et bénéficie d'une renommée certaine à ce titre.

L'opposante souhaite à cet égard et encore souligner que, dans l'affaire similaire pendante déjà citée (OP20-3772 contre la demande de marque ARTEL N°1543524), la déposante a soutenu que le nom ARTEL correspondrait au nom d'une variété végétale de blé inscrite au catalogue des variétés végétales de l'OCVV. Il convient toutefois de noter, qu'appliqué à des boissons alcoolisées, il est très peu probable que le nom ARTEL provoque une telle évocation dans l'esprit du public d'attention moyenne raisonnablement attentif et avisé. En tout état de cause, dans l'hypothèse inverse, la marque ne serait-elle pas descriptive d'un produit de base et donc insusceptible de protection ?

En outre, la déposante a souligné que le nom ARTEL pourrait être décortiqué par le public pour en dégager les seules lettres « ART » pour évoquer un lien avec le domaine artistique. L'opposante considère, pour sa part, qu'il est totalement invraisemblable qu'en l'absence de signification du nom ARTEL en tant que tel, le public aille dégager la 1^{ère} syllabe et y ajouter la seule première lettre de la 2nde syllabe pour former un mot.

Bref, l'opposante considère quant à elle qu'il existe donc de très fortes ressemblances entre les signes en présence. Il apparaît ainsi clairement que la demande d'enregistrement contestée et la marque opposée produisent une impression d'ensemble similaire de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du public normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.

C- Sur le risque de confusion

Tel que précédemment rappelé, une 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 désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (Arrêt de la Cour de Justice, Affaire C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* (1998), JO OHMI n° 12/1998, p. 1407 et suivantes, paragraphes 15 et 17).



En l'espèce, les marques en cause couvrent des produits identiques et/ou fortement similaires.

La marque contestée a de plus pour seul élément dominant un signe très proche du seul élément distinctif et donc dominant de la marque antérieure et ainsi les ressemblances entre les signes dominant.

Il apparaît donc que le public pourrait croire que les produits désignés par la demande d'enregistrement contestée ont la même origine que ceux désignés par la marque antérieure présentement opposée, ces derniers pouvant provenir du titulaire de cette marque ou d'entités qui lui sont juridiquement ou économiquement liées.

Le risque de confusion est d'autant plus accentué dans la mesure où, comme évoqué ci-dessus, la marque opposée bénéficie d'une reconnaissance du public sur le marché français ce qui lui confère un caractère distinctif élevé.

Ainsi, compte-tenu :

- du degré de similitude entre les marques en conflit et du caractère distinctif élevé de la marque opposée,
 - de l'identité et de la forte similarité des produits comparés,
- force est de constater que la demande d'enregistrement porte atteinte à la marque antérieure CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO opposée.



L'opposante demande donc à l'INPI de rejeter l'enregistrement de la marque **1574371** pour les produits visés dans le cadre de la présente procédure d'opposition.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

@mark

Gilbert PIAT

Avocat à la Cour

Annexe 1

The screenshot shows a web browser window displaying the Auchan website. The browser's address bar shows the URL: `auchan.fr/vin-champagne-alcool/champagne-et-vin-effervescent/c-7378095?sort=position-asc&engine=fh&show=FORTY_EIGHT&page=1`. The page title is "CHAMPAGNE ET VINS EFFERVESCENTS". The navigation bar includes a search bar, "Mon magasin" (Choose a store), and "Mon compte" (Connect me). Below the navigation bar, there are filter options: "En ce moment", "Marque", "Millésime", "Associations Mets - Vin", "Appellation", and "Tous les filtres". The main content area displays five champagne products, each with a "Meilleure Vente" badge and an "Ajouter" button. The products are:

- GH MARTEL Champagne Brut GH Martel Premier Cru 75cl**: Vendu par Auchan, 21,90 €, Disponible en ligne.
- Champagne Alfred Rothschild & Cie millésimé 75 cl**: Vendu par Auchan, 23,99 €, Disponible en ligne.
- TAITTINGER Jérobloom Champagne Taittinger Brut**: 5 stars (1), Vendu par Auchan, 195 €, Disponible en ligne.
- Champagne Montaudon Extra Dry Elixiris 75cl**: 5 stars (1), Vendu par Auchan, 32,90 €, Disponible en ligne.
- LANSON Champagne Lanson Black Label Brut**: 5 stars (12), Vendu par Auchan, 25,90 €, Disponible en ligne.

The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with the text "Taper ici pour rechercher", the system clock at 17:12 on 29/10/2020, and a notification icon for 23 items.



Numéro de procédure : OP21-1533

Lieu de dépôt : En ligne

Date de l'opposition : 08/04/2021

Référence client : GP-AD/LIT/20/199

**Rubrique 1 : NOM ET ADRESSE DE L'OPPOSANT OU DE SON MANDATAIRE À QUI LA
CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE**

Société/Cabinet : @MARK

Nom/Prénom : Monsieur PIAT Gilbert

Téléphone : 0148244040

Fax : 0148244330

Email : info@mark-france.com

Adresse :

16 rue Milton
75009 Paris
FRANCE

Rubrique 2 : OPPOSANTS

Rubrique 2 - 1 : OPPOSANTS (Personne Morale)

Dénomination sociale : CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N°SIREN :

399060821

Adresse :

69 avenue de Champagne
51200 Epernay
FRANCE

Rubrique 3 : MANDATAIRE

Société/Cabinet : @MARK
Nom/Prénom : Monsieur PIAT Gilbert
Qualité : Avocat
Téléphone : 0148244040
Fax : 0148244330
Email : info@mark-france.com
Adresse :
16 rue Milton
75009 Paris
FRANCE

Rubrique 4 : DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Nom de la marque : ARTEL
N° d'enregistrement international : 1574371
N° de la gazette OMPI de publication : 2021/4
Date d'enregistrement international : 26/11/2020
Document annexe : IR ARTEL No. 1574371.pdf - Copie marque contestée
Priorité revendiquée - Pays : SUISSE
Priorité revendiquée - Date : 09/07/2020

Rubrique 5 : PRODUITS & SERVICES DE LA MARQUE CONTESTÉE POUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FORMÉE

L'opposition est formée contre une partie de la demande d'enregistrement.

Classe(s)	Produits et services
32	Bières ;
33	Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons..



Rubrique 6 : FONDEMENTS DE L'OPPOSITION

Rubrique 6 - 1 : Marque

Type de fondement : Marque
 Origine de la marque : Marque de l'Union Européenne
 Nom de la marque : CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO.
 N° de dépôt : 006900518
 Date de dépôt : 09/05/2008
 Qualité de l'opposant : Propriétaire dès l'origine
 Date de la demande de renouvellement : 20/04/2018
 Date de publication du renouvellement : 27/04/2018
 Cession partielle ? Non
 Limitation ? Non
 Renonciation ? Non
 Produits et services identiques ? Oui
 Produits et services similaires ? Oui
 Signes identiques ? Non
 Signes similaires ? Oui
 Copie de la marque antérieure : EUTM -No. 006900518- eSearch.pdf - Copie marque antérieure
 Produits et Services servant de base à l'opposition :

Classe(s)	Produits et services
33	Vins bénéficiant de l'appellation d'origine champagne.

Page:21-21/30 Pli:1 Anx:aucun Spa:10591541 IdPli:936181545

Rubrique 7 : EXPOSÉ DES MOYENS

Néant

Rubrique 8 : ANNEXES

EUTM- No. 6900518 certificat enregistrement.pdf
 EUTM- No. 6900518 renouvellement.pdf

Rubrique 9 : PAIEMENT DES REDEVANCES INPI

Méthode de paiement : CCL

Prestation	Tarif	Quantité	Total
Marques - Opposition	400	1	400
		Total :	400

Rubrique 10 : SIGNATAIRE

Nom/Prénom : Monsieur PIAT Gilbert

Qualité : Avocat

Email : info@mark-france.com

Date de signature : 08/04/2021

Ce document récapitule les données du dépôt déclarées conformes par le signataire.



CABINET @MARK
16, rue Milton
F-75009 Paris
FRANCIA

Alicante, 25/04/2018

Renouvellement de marques de l'Union européenne

**Notification de l'inscription au registre
(article 111, paragraphes 3 et 6, du RMUE)**

<i>N° de dossier d'inscription:</i>	T013369890
<i>Votre référence:</i>	HM/MC/08/064
<i>N° de dossier de MUE:</i>	006900518
<i>Date de dépôt:</i>	09/05/2008
<i>N° d'identification, nom et adresse du/des titulaire(s) de la MUE:</i>	330550, CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE société par actions simplifiée 69, Avenue de Champagne F-51200 Epernay FRANCIA

Nous avons le plaisir de vous informer que le renouvellement de l'enregistrement de marque de l'Union européenne susmentionné a été inscrit au registre des marques de l'Union européenne le **25/04/2018**. Le renouvellement est valable pour une durée de dix ans et prend effet à compter du jour suivant l'expiration de l'enregistrement.

Veillez noter que l'Office n'émettra aucun certificat de renouvellement. Cette notification constitue la confirmation officielle du renouvellement. Afin d'obtenir de plus amples renseignements, notamment en ce qui concerne la prochaine date d'expiration, vous pouvez consulter *eSearch plus* à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/eSearch/>.



Michel POTTIEZ

T013369890 / 006900518

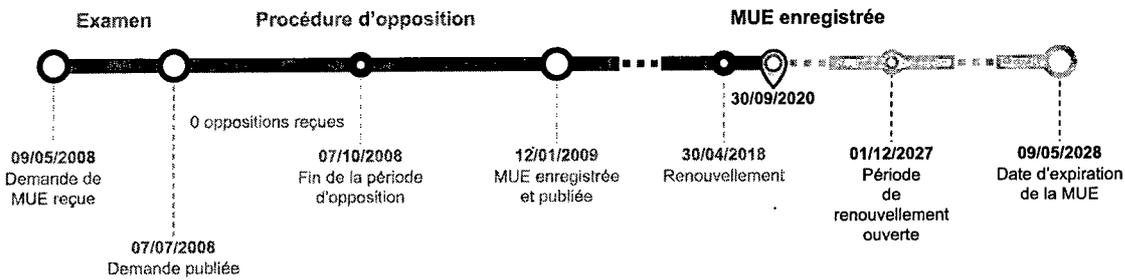


Informations de dossier de MUE

CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO.

006900518

Calendrier



Informations sur la marque

Nom	CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO.	Date de dépôt	09/05/2008
Numéro de dépôt	006900518	Date de l'enregistrement	22/12/2008
Base	MUE	Date d'expiration	09/05/2028
Date de réception	09/05/2008	Date de la désignation	
Type	Verbale	Langue de dépôt	Français
Nature	Individuelle	Deuxième langue	Anglais
Classes de Nice	33 (Classification de Nice)	Référence de la demande	HM/MC/08/064
Classification de Vienne		Statut de la marque	Enregistré
		Caractère distinctif acquis	Non

Produits et services

français (fr) ▾

33 Vins bénéficiant de l'appellation d'origine champagne.

Description

Aucune donnée

Titulaires

CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE

ID	330550	Pays	FR - FRANCE	Adresse postale	Caché. Vous pouvez rendre vos coordonnées accessibles au public en les paramétrant via votre User Area.
Organisation	CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE	État/comté	n/a	CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE	
		Ville	Epernay	69, Avenue de Champagne	Caché. Vous pouvez rendre vos coordonnées accessibles au public en les paramétrant via votre User Area.
Légal	Entité juridique	Code postal	51200	F-51200 Epernay	
		Adresse	69, Avenue de Champagne	FRANCIA	

Caché. Vous pouvez rendre vos coordonnées accessibles au public en les paramétrant via votre User Area.

Représentants

CABINET @MARK

ID	18407	Pays	FR - FRANCE	Adresse postale	00 33-148244040
Organisation	n/a	État/comté	n/a	CABINET @MARK	
Légal	Personne morale	Ville	Paris	16, rue Milton	00 33-148244330
		Code postal	75009	F-75009 Paris	
Type	Association	Adresse	16, rue Milton	FRANCIA	info@mark-france.com

Correspondance

De	Procédure	Numéro de dépôt	Objet	Date	Actions
	Inscription	017092167	T72RW - Modification du nom et/ou de l'adresse du demandeur/titulaire - Notification de l'inscription au registre	11/12/2019	
	Inscription	017092167	Formulaire de demande et pièce jointe	06/12/2019	
	Inscription	013369890	L607A	25/04/2018	
	MUE	006900518	Formulaire de demande et pièce jointe	23/04/2018	
	MUE	006900518	Lettre à l'EUIPO	23/04/2018	
	Inscription	013369890	Formulaire de demande et pièce jointe	20/04/2018	
	Inscription	013369890	L601A — Communication de la nécessité de renouveler un enregistrement de marque de l'Union européenne AUTOMATIQUE	10/10/2017	
	MUE	006900518	L304 – Lettre d'accompagnement pour le certificat d'enregistrement	12/01/2009	
	MUE	006900518	Certificate	12/01/2009	
	MUE	006900518	L305 – Request for payment of the registration fee	05/11/2008	

Affichage 1 à 10 d'entrées15

Transformation d'un EI

Aucune donnée

Ancienneté



Pays	Numéro de dépôt	N° d'enregistrement	Date de priorité	Date de dépôt	Date d'enregistrement	Code International	Statut
FRANCE	95567227	95567227		07/04/1995	07/04/1995	EU	ACCEPTED

Affichage 1 à 1 d'entrées1

Priorité d'exposition

Aucune donnée

Priorité

Aucune donnée

Publications

Numéro du Bulletin	Date	Section	Description
2008/027	07/07/2008	A.1	Demandes publiées au titre de l'article 44 du RMUE (article 39 du RMUE avant le 01/10/2017)
2009/001	12/01/2009	B.1	Enregistrements non modifiés depuis la publication de la demande
2018/080	27/04/2018	D.1	Renouvellements
2019/237	13/12/2019	C.1.3	Propriétaire - Modification du nom et de l'adresse

Affichage 1 à 4 d'entrées4

Annulation

Aucune donnée

Inscriptions

Numéro du Bulletin	Date	Section	Numéro de dépôt	Titre	Sous-titre
2018/080	27/04/2018	D.1	013369890	Renouvellement	Renouvellement total
2019/237	13/12/2019	C.1.3	017092167	Propriétaire	Modification du nom et de l'adresse

Affichage 1 à 2 d'entrées2

Oppositions

Aucune donnée

Recours

Aucune donnée

Décisions

Aucune donnée

Renouvellements

Titre	Numéro de dépôt	Statut	Date du statut
Renouvellement	013369890	Marque renouvelée	30/04/2018
Affichage 1 à 1 d'entrées1			

Relations de la marque

Aucune donnée

InternationalApplications

Aucune donnée

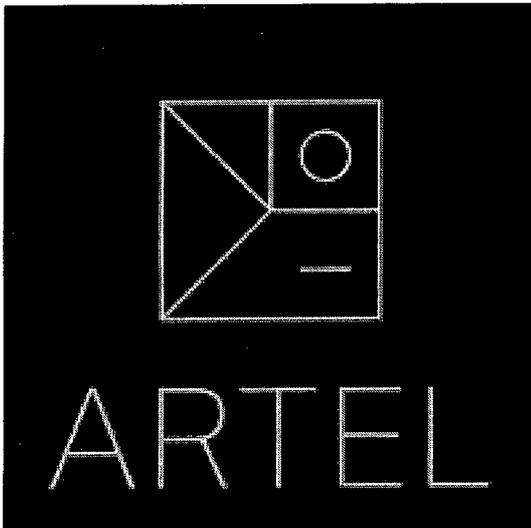


1574371- ARTEL

Détail / Français

État actuel

- 180** Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement
26.11.2030
- 151** Date de l'enregistrement
26.11.2020
- 270** Langue de la demande
Français
- 732** Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
SCHWEIZER KAPITAL HOLDING AG
Bahnhofstrasse 54
CH-8001 Zürich (CH)
- 812** État contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux
CH
- 740** Nom et adresse du mandataire
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
Bahnhofstrasse 69
CH-8001 Zürich (CH)
- 540** Marque



- 550** Indication relative à la nature de la marque ou au type de marque
Les termes contenus dans la marque n'ont pas de signification
- 531** Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne) - VCL(8)
26.01.03 ; 26.03.04 ; 26.04.01 ; 26.04.10 ; 26.04.18 ; 26.04.24 ; 26.11.01 ; 26.11.08
- 511** Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) - NCL(11-2020)
- 03** Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles.
- 25** Vêtements, chaussures, chapellerie.
- 28** Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.
- 29** Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
- 30** Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

- 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt.
- 32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.
- 33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons.
- 45 Administration juridique de licences; gestion et octroi de licences de droits de propriété industrielle et droits d'auteur (services juridiques); gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur par le biais de l'octroi de licences pour des tiers (services juridiques); services d'octroi de licences en matière de fabrication de produits (services juridiques); concession de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de bases de données (services juridiques); octroi de licences de concepts de franchise (services juridiques); octroi de licences de droits portant sur l'utilisation de photos (services juridiques); services de conseillers en matière d'octroi de licences de droits d'auteur; services de conseillers en matière d'octroi de licences de marques; services de conseillers en matière d'octroi de licences de propriété intellectuelle; services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; médiation; location de vêtements.
- 822 Enregistrement de base
CH, 09.07.2020, 750077
- 300 Données relatives à la priorité selon la Convention de Paris et autres données relatives à l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine
CH, 09.07.2020, 750077
- 832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
GB
- 834 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies
AT - BX - DE - FR - IT - LI
- 527 Indications relatives aux exigences d'utilisation
GB

Historique des transactions

étendre toutCUSTOM

Enregistrement : 2021/4 Gaz, 11.02.2021, AT, BX, DE, FR, GB, IT, LI

- 450 Date et numéro de publication
2021/4 Gaz, 11.02.2021
- 832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
GB
- 834 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies
AT - BX - DE - FR - IT - LI
- 527 Indications relatives aux exigences d'utilisation
GB
- 581 Date de la notification par le Bureau international aux parties contractantes désignées (date à laquelle le délai de notification de refus commence à courir)
11.02.2021



Réf. et n° national : OP21-1533 / 1574371 / MPE

Affaire suivie par : Marion PERRUCHE
Téléphone : 01-56-65-85-90

OMPI
34 CHEMIN DES COLOMBETTES
CH 1211 GENEVE 20
SUISSE

Courbevoie, le 08/06/2021

OBJET : Opposition à enregistrement (art. L. 712-4, L. 712-4-1, R. 712-14, art. R. 712-16, R. 712-16-1 et art. R. 717-5 du code de la propriété intellectuelle).

J'ai l'honneur de vous communiquer un refus provisoire partiel de protection (règle 17.1) du règlement d'exécution commun, fondé sur une opposition, visant la partie française de l'enregistrement international susvisé.

Par ailleurs, l'un des documents communiqué par l'opposant intitulé "EUTM- No. 6900518 certificat enregistrement" ne peut être transmis en PJ (protégé) : il est donc disponible directement sur l'espace en ligne du portail des oppositions.

Veillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur général
de l'Institut national de la propriété industrielle

Marion PERRUCHE

Juriste

SIÈGE

15 rue des Minimes – CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

Tél +33 (0)1 56 65 89 98

Fax +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n°51-444 du 19 avril 1951

**PROCEDURE D'OPPOSITION
EXTRAITS DES TEXTES APPLICABLES
Extraits du code de la propriété intellectuelle**

Art. L. 712-4 - Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

- 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;
- 2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;
- 3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- 6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- 7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3.

Art. L. 712-4-1 - Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :

- 1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4 ;
- 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ;
- 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l'article L. 712-4 ;
- 4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° de l'article L. 712-4 ;
- 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
- 6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l'article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
- 7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l'article L. 712-4 dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article ;
- 8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 7° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
- 9° Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant, en application du III de l'article L. 711-3.

Art. L. 712-5 - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions et suivant les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par le même

décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.

Art. L. 712-5-1 - L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir :

- 1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
- 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.

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

- 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.

Art. L. 714-5 - Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

- 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
- 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
- 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
- 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

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 ces compétences, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions.

Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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 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.

Art. R. 712-13 - L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l'opposant agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande. Lorsqu'elle est présentée par plusieurs opposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Art. R. 712-14 - L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Elle comprend :

- 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. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l'article L. 712-4.

Toutefois, l'exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l'opposant n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition.

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.

Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n'est déclarée irrecevable que si l'ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l'opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l'égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions.

En cas d'irrecevabilité relevée d'office, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie les motifs de cette irrecevabilité à l'opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour contester ces motifs. A défaut d'observations fondées, l'opposition est déclarée irrecevable.

Art. R. 712-16 - Lorsqu'il est saisi d'une opposition, l'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre.

Les parties à l'opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l'Institut s'effectuent, à peine d'irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. R. 712-16-1 - Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut, la phase d'instruction mentionnée à l'article L. 712-5 commence à l'expiration du délai supplémentaire mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-14.

Sous réserve des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus aux articles R. 712-17 et R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure suivante :

1° L'opposition est notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée, lequel dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse et fournir toutes pièces qu'il estime utiles, personnellement ou par un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-2.

Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée peut inviter l'opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;

2° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu'il estime utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l'usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 712-5-1 ;

3° En cas de réplique de l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un délai d'un mois

pour présenter de nouvelles observations écrites et produire de nouvelles pièces et, le cas échéant, contester les pièces produites ou le motif de non-exploitation ;

4° En cas de réponse du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites en réplique ou produire de nouvelles pièces ;

5° En cas de réplique par l'opposant, le titulaire de la demande d'enregistrement dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens.

Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction.

Dans ces cas, les parties sont réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.

Le directeur général de l'Institut statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.

L'opposant peut, à tout moment de la procédure, renoncer à un ou plusieurs des droits antérieurs ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés, par requête expresse.

Art. R. 712-16-2 - Le délai mentionné au second alinéa de l'article L. 712-5 est de trois mois.

La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.

Art. R. 712-17 - La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 712-16-2 sont suspendus :

1° Lorsque l'opposition est en tout ou partie fondée sur une demande d'enregistrement de marque, sur une demande d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une demande de modification ayant une incidence sur le fondement de l'opposition ;

2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la marque ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, l'opposition ;

3° En cas d'action à l'encontre de la dénomination ou de la raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne sur lequel est fondée, en tout ou partie, l'opposition ;

4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ;

5° A l'initiative de l'Institut, dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.

Art. R. 712-18 - La procédure d'opposition est clôturée :

1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition ou a perdu qualité pour agir ;

2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;

3° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé ;

4° Lorsque, après suspension de la procédure d'opposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 712-17, l'opposant n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées.

La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.

Art. R. 712-19 - Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 712-17, elle reprend, à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut, dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté.

Lorsque la procédure d'opposition est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 712-17, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours.

La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.

Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas cité au 4° de l'article R. 712-18 ou que les effets de l'un d'entre eux ont cessé, la procédure d'opposition est réputée non fondée sur ce droit et reprend sur le fondement des seuls droits restants.

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. 717-1 - Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-23 et R. 712-23-1, R. 714-2 et R. 714-4 à R. 714-8 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Art. R. 717-5 - Le délai pour former 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.

Art. 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.

DECISION N° 2019-158 **relative aux modalités de la procédure d'opposition à** **enregistrement d'une marque**

Article 4

Les prescriptions résultant des articles R. 712-14 et R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle sont assorties des tempéraments ou modalités suivants.

I.- Dans le délai prévu à l'article L. 712-4 du code précité, l'opposant précise :



1° Au titre des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits :

- a) si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure enregistrée ou déposée :
 - l'indication qu'il s'agit d'une marque française, d'une marque internationale désignant la France ou l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne ;
 - le numéro et la date de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement de la marque ;
 - l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;
- b) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :
 - l'identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
 - l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;
- c) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine :
 - l'identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
 - l'indication des activités invoquées à l'appui de l'opposition ;
- d) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 b) du code précité :
 - l'identification de l'indication géographique par sa désignation ;
 - le numéro de la demande ou le numéro national de l'indication géographique ;
 - l'indication du produit bénéficiant de l'indication géographique invoqué à l'appui de l'opposition ;
- e) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 a) ou c) du code précité :
 - l'identification de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine par sa désignation, ainsi que l'indication de son type ;
 - l'indication du ou des actes donnant droit à la protection ;
 - l'indication du produit bénéficiant de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine invoqué à l'appui de l'opposition ;
- f) si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale :
 - l'identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;

- l'indication des missions, attributions ou domaines d'intervention invoqués à l'appui de l'opposition ;
- g) si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom d'une entité publique :
 - l'identification du signe par sa désignation ;
 - l'indication des missions, attributions ou domaines d'intervention invoqués à l'appui de l'opposition ;
- h) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle au sens de l'article L. 711-3 III du code précité :
 - l'identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
 - l'indication de l'Etat membre dans lequel la marque est protégée ;
 - l'indication des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition.

Le cas échéant, l'opposant indique la qualité au titre de laquelle il agit.

En cas d'opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, l'opposant est tenu d'apporter les informations précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués.

2° Au titre des références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, les informations relatives à la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contre lequel est formée l'opposition, à savoir :

- le numéro et la désignation de la marque ;
- le numéro de publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle ou de la gazette de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
- la date de dépôt ou de l'enregistrement international ;
- l'indication de la revendication d'une priorité.

3° L'indication des produits et services visés par l'opposition.

II.- L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4 du code précité :

1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits :

- a) si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle 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 ;

- b) si l'opposition est fondée sur l'atteinte à une marque antérieure jouissant d'une renommée, outre les pièces visées au point a) du présent paragraphe, les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;
- c) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;
- d) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ;
- e) si l'opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l'opposant et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ;
- f) si l'opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l'opposant, son exploitation et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition ;
- g) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 b) du code précité, les documents propres à justifier de l'existence de l'indication géographique ou de la demande d'indication géographique, dans leur dernier état, de la qualité pour agir de l'opposant et, le cas échéant, de l'existence de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale opposant ;
- h) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique au sens de l'article L. 722-1 a) ou c) du code précité, les documents propres à justifier de sa protection, dans leur dernier état, de la qualité pour agir de l'opposant et, le cas échéant, de l'existence de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale opposant ;
- i) si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les documents propres à justifier de l'existence et de l'identification de l'opposant par le signe qu'il invoque, et à en définir les missions, attributions ou domaines d'intervention ;
- j) si l'opposition est fondée sur une atteinte au nom d'une entité publique, les pièces de nature à justifier de l'existence de l'opposant et à en définir les missions, attributions ou domaines d'intervention ;
- k) si l'opposition est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle au sens de l'article L. 711-3 III du code précité, les pièces de

nature à établir l'existence de cette marque et sa protection dans cet Etat membre et à en définir la portée.

Le cas échéant, l'opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant.

En cas d'opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, l'opposant est tenu d'apporter les pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués.

2° Au titre des pièces apportées au soutien des informations relatives à la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, la copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contesté, ou tout document équivalent ;

3° L'exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l'opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l'appui de cet exposé ;

4° Le cas échéant, une copie du pouvoir, daté, revêtu de la signature manuscrite de l'opposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire. L'Institut demeure néanmoins libre d'exiger la présentation du document original à tout moment de la procédure.

III.- Les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement.

A l'expiration du délai mentionné au II, l'Institut vérifie que les pièces fournies au soutien des indications requises au I ne sont pas manifestement dénuées de pertinence.

Article 5

Les prescriptions résultant de l'article R. 712-16 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants.

1° Les pièces fournies par les parties à l'opposition sont numérotées. Elles sont assorties d'un bordereau des pièces indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes :

- a) Le numéro de la pièce ;
- b) Une brève description de la pièce et, le cas échéant, le nombre de pages ;
- c) Le cas échéant, l'indication des parties spécifiques d'une pièce qu'elle invoque à l'appui de son argumentation.

Lorsque les parties produisent des pièces en vue de prouver l'usage d'un signe en relation avec des produits et services, elles indiquent dans leurs observations quels sont les produits et services concernés par chacune des preuves d'usage, en mentionnant le numéro de la pièce correspondante.

2° Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise.

3° Les demandes de présentation d'observations orales qui sont formulées dans les observations écrites doivent être mises en évidence de manière claire et précise.



Article 6

Les prescriptions résultant de l'article R. 712-16-1 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants.

Une commission interne à l'INPI est constituée pour recueillir les observations orales des parties durant la phase d'instruction de la procédure d'opposition en matière de marque.

La date de l'audition est notifiée aux parties. Elle est fixée au plus tôt, à la suite de la phase écrite de l'instruction.

Les parties sont invitées à s'y présenter en personne ou à se faire représenter par un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 712-2 du code précité, le cas échéant, muni d'un pouvoir.

L'Institut peut inviter les parties à se concentrer sur une ou plusieurs questions déterminées commandées par l'instruction.

L'audition s'effectue sur la base des informations et pièces apportées à la procédure durant la phase écrite de l'instruction, dans le respect du principe de la contradiction. Les parties à l'opposition invitées à présenter des observations orales ne peuvent pas invoquer de nouveaux moyens ni produire de nouvelles pièces à l'issue de la phase écrite de l'instruction.

La séance de la commission n'est pas publique. Les débats sont dirigés par un président de séance habilité à cet effet par décision du Directeur général de l'INPI, assisté de deux assesseurs.

Si l'une des parties, régulièrement convoquée, ne se présente pas, le président constate sa défaillance et la commission entend l'autre partie. Lorsqu'il estime la commission éclairée, le président clôt les débats. L'audition se déroule en langue française.

Une feuille de présence, comprenant le numéro de la procédure à laquelle l'audition se rapporte, la date de sa tenue et le nom des parties, de leurs représentants et des agents de l'Institut présents, est soumise à la signature du président de séance, des parties présentes et de leurs représentants.

Article 7

Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure d'opposition doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.