RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Service Opposition

- 5 MARS 2008

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION EN FRANCE D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL SUITE A UNE OPPOSITION

notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon l'article 5 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid

---

I- Office qui notifie le refus de protection :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Département des marques, dessins et modèles
32, rue des Trois Fontanot
F-92016 Nanterre cedex
FRANCE
Affaire suivie par : Pierre-André BOSSUAT
TEL : 01.53.04.58.29
FAX : 01.53.04.49.12

Date : 5 mars 2008
REF : 940150 / OPP 08-768 / PAB

II- N° de l'enregistrement international : 940150

III- Marque : BBS-RIVA

IV- Nom et adresse de l'opposant : BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
Welschdorf 220 Schiltach
D-77761 ALLEMAGNE

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR ANNEXE

VI- ETENDUE DU REFUS :
Refus pour la totalité des produits.

VII- PRODUITS SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDEE :
CL 12 : « Jantes en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matières plastiques ».

VIII- Articles de la loi applicables en la matière (voir fiches ci-jointes).

IX- Délai et modalités de réponse :

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.
Si le titulaire n'est pas établi ou domicilié en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ces observations doivent être présentées par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son Etat.
A défaut d'observations en réponse ou le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire, dans le délai imparti, il est statué directement sur l'opposition.

Siège
26*bis*, rue de Saint-Pétersbourg
75800 PARIS Cedex 08
Téléphone : 0 820 213 213
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

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

MOTIFS : en raison de l'opposition ci-jointe, la protection en France ne peut être accordée, provisoirement, à la marque susvisée, en ce qui concerne les produits suivants : « Freins et embrayages, disques et mâchoires de freins et leurs parties, pinces de freins, plaquettes de freins, pompes et soupapes de freins, suspensions et amortisseurs, servomécanismes pour véhicules, roues de véhicules, avant-trains pour motocycles ».

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

Pierre-André BOSSUAT
juriste

05/2007

PROCEDURE D'OPPOSITION

EXTRAITS DES TEXTES APPLICABLES

Extraits du code de la propriété intellectuelle

Art. L 712-4.- Pendant le délai mentionné à l'article 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.

Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;

b) En cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ;

c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.

Art. L 712-7.- La demande d'enregistrement est rejetée :

b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles 711-1 et 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article 711-3 ;

c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article 712-4 est reconnue justifiée.

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

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 cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ces décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

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 soit aux services d'un avocat ou d'un conseil juridique, soit à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, soit 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 la Communauté 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 la Communauté 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 par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.

Art. R 712-14.- L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 712-26.

Elle précise :

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, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.

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 et à l'arrêté mentionné à l'article R 712-26.

Art. R 712-16.- Sous réserve des cas de suspension prévus au quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :

1º L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;

2º A défaut d'observation en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.

Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé ;

3º Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.

L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.

Art. R 712-17.- Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.

Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.

L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.

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

1º Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ;

2º Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ;

3º Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.

Art. R 712-21.- La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.

Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.

Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R 712-8.

Art. R 717-5.- Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin La Gazette à l'Institut national de la propriété industrielle.

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.

Arrêté du 31 janvier 1992

Art. 4-1.- L'opposition est présentée en deux exemplaires lorsqu'elle est formée contre une demande d'enregistrement de marque nationale, quatre exemplaires lorsqu'elle est formée contre un enregistrement international de marque. Une opposition ne peut être fondée que sur une seule marque.

2- L'opposant produit outre l'acte d'opposition, l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes et, le cas échéant, la synthèse des moyens invoqués, les pièces suivantes :

a) Une copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contre lequel l'opposition est formée ;

b) Une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant ; dans le cas où le bénéfice d'une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;

c) Si la marque antérieure est une marque non déposée, mais notoire, les pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée ;

d) Si l'opposant n'est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant ;

e) La justification du paiement de la redevance d'opposition ;

f) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier.

A l'exception de celles visées au *e)* et *f)*, les pièces annexes sont fournies en autant d'exemplaires que ceux prescrits pour l'acte d'opposition.

Art. 5.- La date de réception à l'Institut national de la propriété industrielle du bulletin *Les marques internationales*, aux fins de l'application des articles 33 et 35 du décret n°92-100 du 30 janvier 1992 susvisé (R 717-3 et R 717-5 du code de la propriété intellectuelle), est constatée sur un registre tenu à la disposition du public.

INPI
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08
Pour vous informer : INPI Direct 0820 210 211
Pour effectuer une opposition par télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

cerfa N° 10344*02

Code de la propriété intellectuelle - Livre VII

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

Cet imprimé est à remplir à l'encre noire en lettres capitales. MA 464 @ w/010107

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES :

DATE

LIEU INPI PARIS 34 SP

29 FEV. 2008

N° DE GESTION

1 NOM ET ADRESSE DE L'OPPOSANT OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Cabinet HERRBURGER

115 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

SH/SB

Confirmation d'une opposition par télécopie	☐
2 DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE	**Cochez l'une des deux cases suivantes**
Marque française	☐
N° du BOPI de publication	
Date de dépôt	__/__/____
N° national	
Priorité revendiquée (*le cas échéant*)	Pays : Date __/__/____
Marque internationale ayant effet en France	☒
N° de la gazette OMPI de publication	
Date d'enregistrement international	27/08/2007
N° d'enregistrement international	n° 940 150
Priorité revendiquée (*le cas échéant*)	Pays : Date __/__/____
3 MARQUE ANTÉRIEURE INVOQUÉE	
Marque française	☐
Date de dépôt	__/__/____
N° national	
Priorité revendiquée (*le cas échéant*)	Pays : Date __/__/____
Si la marque a été déposée avant le 28/12/1991, indiquez le n° d'enregistrement	N° d'enregistrement :
Si la marque a fait l'objet d'un renouvellement après le 28/12/1991	Date de publication au BOPI __/__/____ ou date de dépôt de la déclaration __/__/____
Marque internationale	☒
Date d'enregistrement international	10/11/1990
N° d'enregistrement international et/ou du dernier renouvellement	n° 547 771
Priorité revendiquée (*le cas échéant*)	Pays : Date __/__/____
Date d'inscription au registre international de l'extension à la France de cet enregistrement (*le cas échéant*)	__/__/____

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

MA 464 @ w/010107

Réservé à l'INPI

N° DE GESTION

Marque communautaire		☐
Si elle est enregistrée :		Date ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ N° de l'enregistrement communautaire :
Si elle n'est pas enregistrée :		Date ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ N° de dépôt de la demande :
Priorité revendiquée (*le cas échéant*)		Pays : Date ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
Indiquez si la marque antérieure invoquée a fait l'objet :		☐ d'une renonciation ☐ d'une cession partielle ☐ d'une limitation (Voir dernière page)
Marque non déposée (Voir dernière page)		☐ **Cochez cette case si la marque antérieure est une marque non déposée mais notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris**
4 OPPOSANT		
Nom ou dénomination sociale		BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
Prénoms		
Forme juridique		
Adresse	Rue	Welschdorf 220
	Code postal et ville	⌊7⌊7⌊7⌊6⌊1⌋
	Pays	ALLEMAGNE
N° de téléphone (*facultatif*)		
N° de télécopie (*facultatif*)		
Adresse électronique (*facultatif*)		
Agissant en qualité de : propriétaire dès l'origine propriétaire par suite d'une transmission de propriété licencié exclusif		**Cochez l'une des trois cases ci-dessous :** ☒ ☐ **Si vous avez coché la deuxième ou la troisième case, indiquez la date et le n° d'inscription de l'acte au registre national des marques, au registre international ou au registre communautaire des marques :** ☐ Date ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ N° d'inscription :
5 MANDATAIRE (*le cas échéant*)		
Nom		
Prénom		
Cabinet ou Société		Cabinet HERRBURGER
N° de pouvoir permanent (*le cas échéant*)		
Adresse	Rue	115 Boulevard Haussmann
	Code postal et ville	⌊7⌊5⌊0⌊0⌊8⌋ PARIS
N° de téléphone (*facultatif*)		01.44.51.68.00
N° de télécopie (*facultatif*)		01.44.51.68.19
Adresse électronique (*facultatif*)		

6 IDENTIFICATION DU SIGNATAIRE
(Opposant ou Mandataire)

Nom : Cécile LABONNE

Qualité : CPI n° 07-1201

Signature :

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI. Les données à caractère personnel que vous êtes tenu(e) de nous fournir dans ce formulaire sont exclusivement utilisées pour identifier le titulaire de la demande et son éventuel mandataire.

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

ANNEXE I/3

Cet imprimé est à dactylographier en noir.

EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

A - INDIQUEZ SI L'OPPOSITION EST FORMÉE :

☒ POUR L'INTÉGRALITÉ des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement à laquelle il est fait opposition, ou

☐ POUR UNE PARTIE SEULEMENT de ces produits et services. Dans ce cas, les identifier.

B - PRÉCISEZ S'IL S'AGIT DE PRODUITS ET SERVICES :

☐ IDENTIQUES : le cas échéant, mettre en évidence cette identité.

☒ SIMILAIRES : dans ce cas, justifier qu'il existe une similarité dont peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public

Les "freins et embrayages, disques et machoires de freins et leurs parties, pinces de freins, plaquettes de freines, pompes et soupapes de freins, suspensions et amortisseurs, servomécanismes pour véhicules, roues de véhicules, avant trains pour motocycles" désignés par la demande d'enregistrement contestée n° 941 150 sont des produits similaires aux " jantes en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matières plastiques" de la marque internationale antérieure invoquée.

En effet, il s'agit dans les deux cas d'accessoires et de parties constitutives de véhicules.

Ces produits sont par là même, fabriqués et commercialisés par des entreprises identiques, spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de véhicules automobiles ou véhicules terrestres, plus généralement.

Ces produits sont fabriqués et commercialisés par des entreprises identiques spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de véhicules automobiles, ou véhicules terrestres.

Ces produits se retrouvent également commercialisés dans des points de vente identiques, c'est-à-dire des points de vente spécialisés dans la commercialisation d'accessoires et de pièces détachées de véhicules.

Ainsi, le consommateur d'attention moyenne est fondé à croire que ces produits proviennent d'une même entreprise.

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

ANNEXE 2/3

Cet imprimé est à dactylographier en noir.

EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES SIGNES

INDIQUEZ SI LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT À LAQUELLE IL EST FAIT OPPOSITION CONSTITUE :

☐ LA REPRODUCTION A L'IDENTIQUE DE LA MARQUE

☒ L'IMITATION DE LA MARQUE

Précisez les points de ressemblance et la nature de cette dernière (par exemple, **visuelle, graphique, phonétique, intellectuelle** ou **autre**). Expliquez en quoi il peut en résulter un **risque de confusion** dans l'esprit du public

La marque internationale antérieure invoquée n° 547 771 est une marque verbale constituée du signe suivant : BBS

La marque internationale contestée n° 940 150 est également une marque verbale constituée du signe suivant : BBS-RIVA.

Ainsi, sur le plan visuel, nous sommes en présence de marques toutes deux constituées de lettres bâton présentées en caractères italiques.

La marque antérieure est constituée des trois initiales BBS, parfaitement distinctives et arbitraires au regard des produits désignés.

Ces initiales n'ont aucune signification propre au regard de ces produits.

Or, la marque antérieure se retrouve entièrement et de manière identique au sein de la demande contestée.

De surcroît, ces initiales BBS se retrouvent en position d'attaque au sein de cette demande contestée, par là même mise en avant.

Il résulte de ces similitudes phonétiques et visuelles un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux marques en présence sous les yeux.

Par ailleurs, l'appréciation globale entre deux marques doit être effectuée en tenant compte des éléments distinctifs et dominant d'une marque.

En l'espèce, force est de constater que l'élément distinctif et dominant de la demande contestée est la succession d'initiales BBS.

L'adjonction du terme RIVA mis en seconde position et détachable au sein de la demande n'est aucunement de nature à limiter les risques de confusion entre les deux marques en présence.

Au contraire, cette adjonction laisse à croire au consommateur que la marque BBS-RIVA n'est qu'une déclinaison de la marque principale BBS.

Au regard de ce qui précède, et compte tenu des similitudes tant phonétiques, visuelles qu'intellectuelles entre les deux marques en présence ainsi que de la similitude des produits désignés par ces deux marques, nous supposons que vous considérez également que la demande contestée **BBS-RIVA** n° 940 150 constitue l'imitation de la marque internationale antérieure invoquée **BBS** n° 547 771.

Dans ces conditions, nous nous permettons de solliciter de votre part, le rejet de la partie française de demande contestée n° **BBS-RIVA** n° 940 150 pour l'intégralité des produits que celle-ci désigne, et ce, afin de préserver les droits antérieurs dont bénéficie notre cliente.

PIÈCES PRODUITES À L'APPUI DE L'OPPOSITION

En 2 exemplaires

☒	le présent acte d'opposition	2 pages
☒	l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services (Annexe 1)	2 page (s)
☒	l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes (Annexe 2)	2 page (s)
☐	**le cas échéant,** la synthèse des moyens invoqués (Annexe 3)	..... page (s)
		6 pages

☒ la copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contesté

☒ la copie de la marque antérieure dans son dernier état (1) mettant en évidence, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant

ou ☐ **si la marque antérieure est une marque non déposée mais notoire,** les pièces établissant l'existence de cette marque ainsi que sa notoriété et en définissant la portée

En 1 exemplaire :

☒ la justification du paiement de la redevance d'opposition

☐ **s'il a été constitué un mandataire,** le pouvoir (2) ou, en cas de pouvoir permanent, la copie de ce dernier rappelant son numéro d'enregistrement à l'INPI

(1) - **Pour les marques françaises déposées antérieurement au 28 décembre 1991** : copie de la publication du dernier enregistrement ou, à défaut d'enregistrement, copie de la demande.

- **Pour les marques françaises déposées postérieurement au 28 décembre 1991**: copie de la publication de la demande ou, si cette dernière a été modifiée en cours de procédure, la copie de publication de l'enregistrement.

- **Pour les marques internationales** : copie de la publication de l'enregistrement et le cas échéant de l'extension territoriale à la France ou du dernier renouvellement (ou de la nouvelle publication effectuée à l'occasion de l'inscription d'une cession partielle).

- **Pour les marques communautaires** : copie de la publication de l'enregistrement et, le cas échéant, de la publication effectuée à l'occasion de l'inscription d'un transfert.
Ces documents peuvent être remplacés pour les marques françaises par un certificat d'identité ou une copie du certificat d'enregistrement, pour les marques internationales par un extrait du registre international des marques et pour les marques communautaires par un extrait du registre communautaire des marques.

(2) - Le pouvoir peut être fourni dans un délai d'un mois.

(151) 27.08.2007 **940150**

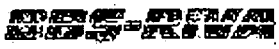
(180) 27.08.2017

(171) 10

(732) BBS-RIVA S.p.A.
Via Collegio 10
I-44030 Ruina di ro Ferrarese (Ferrara) (IT)

(812) IT

(740) STUCOVITZ Paolo
Piazzale Cadorna, 15
I-20123 MILANO (IT)

(540) 

(531) 27.05

(571) Mots "BBS-RIVA" écrits en lettres horizontalement coupées en deux.

(511) 12 Freins et embrayages, disques et mâchoires de freins et leurs parties, pinces de freins, plaquettes de freins, pompes et soupapes de freins, suspensions et amortisseurs, servomécanismes pour véhicules, roues de véhicules, avant-trains pour motocycles.

(822) IT, 27.08.2007, 1057503

(300) IT, 18.05.2007, MI2007C 005277

(831) BX, CN, DE, FR

547771

151 **Date de l'enregistrement**
10.01.1990

180 **Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement**
10.01.2010

270 **Langue de la demande**
Français

État actuel

732 **Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement**
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
Welschdorf 220
77761 Schiltach (DE)

811 **État contractant dont le titulaire est ressortissant**
DT

740 **Nom et adresse du mandataire**
Patentanwälte
Westphal, Mussgnug & Partner
Am Riettor 5
78048 Villingen-Schwenningen (DE)

770 **Nom et adresse du titulaire précédent**
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
Am Hohenstein 47
Schiltach (DE)

540 **Marque**

531 **Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne)**
27.05.02 ; 27.05.23

511 **Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice)**
12 Light metal wheel rims for privately-owned motor cars, parts of vehicle bodies, namely front and rear spoilers of plastic materials.
Jantes en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matières plastiques.

822 **Enregistrement de base**
DT, 06.09.1984, 1 067 894

831 **Désignation(s) selon l'Arrangement de Madrid**
AM - AT - BG - BX - BY - CH - CN - CZ - DE - DZ - EG - ES - FR - HR - HU - IT - KP - KZ - LI - LV - MA - MC - ME - MN - PT - RO - RS - RU - SD - SI - SK - SM - VN

832 **Désignation(s) selon le Protocole de Madrid**
LT

⊟ **Enregistrement**

450 **Date et numéro de publication**

1990/2 LMi, 17.04.1990

831 Désignation(s) selon l'Arrangement de Madrid

AT - BG - BX - CH - CN - CS - DD - DE - DZ - EG - ES - FR - HU - IT - KP - LI - MA - MC - MN - PT - RO - SD - SM - SU - VN - YU

580 Date de l'inscription (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre le refus de protection)

02.03.1990

⊟861 Refus provisoire total de protection

KP

450 Date et numéro de publication

Avant le 1er avril 1996, les refus provisoires de protection n'étaient pas publiés

⊟861 Refus provisoire total de protection

AT

450 Date et numéro de publication

Avant le 1er avril 1996, les refus provisoires de protection n'étaient pas publiés

⊟861 Refus provisoire total de protection

CS

450 Date et numéro de publication

Avant le 1er avril 1996, les refus provisoires de protection n'étaient pas publiés

⊟861 Refus provisoire total de protection

ES

450 Date et numéro de publication

Avant le 1er avril 1996, les refus provisoires de protection n'étaient pas publiés

⊟861 Refus provisoire total de protection

EG

450 Date et numéro de publication

Avant le 1er avril 1996, les refus provisoires de protection n'étaient pas publiés

⊟861 Refus provisoire total de protection

HU

450 Date et numéro de publication

Avant le 1er avril 1996, les refus provisoires de protection n'étaient pas publiés

⊟861 Refus provisoire total de protection

CH

450 Date et numéro de publication

Avant le 1er avril 1996, les refus provisoires de protection n'étaient pas publiés

⊟861 Refus provisoire total de protection

RO

450 Date et numéro de publication

Avant le 1er avril 1996, les refus provisoires de protection n'étaient pas publiés

⊟896 Déclaration indiquant que la protection de la marque est refusée pour tous les produits et services demandés

KP

450 Date et numéro de publication

1991/3 LMi, 16.05.1991

⊟895 Déclaration indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et services demandés
CH
450 Date et numéro de publication
1991/9 LMi, 15.11.1991

⊟895 Déclaration indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et services demandés
EG
450 Date et numéro de publication
1991/12 LMi, 17.02.1992

⊟896 Déclaration indiquant que la protection de la marque est refusée pour tous les produits et services demandés
HU
450 Date et numéro de publication
1992/1 LMi, 16.03.1992

⊟895 Déclaration indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et services demandés
CS
450 Date et numéro de publication
1992/3 LMi, 15.05.1992

⊟895 Déclaration indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et services demandés
AT
450 Date et numéro de publication
1992/5 LMi, 15.07.1992

⊟895 Déclaration indiquant que la marque est protégée pour tous les produits et services demandés
ES
450 Date et numéro de publication
1993/5 LMi, 16.07.1993

⊟ Continuation des effets
450 Date et numéro de publication
1993/7 LMi, 17.09.1993
833 Partie(s) contractante(s) intéressée(s)
CZ - SK
580 Date de l'inscription
26.07.1993

⊟ Continuation des effets
450 Date et numéro de publication
1993/8 LMi, 18.10.1993
833 Partie(s) contractante(s) intéressée(s)
KZ
580 Date de l'inscription
12.08.1993

⊟ Continuation des effets
450 Date et numéro de publication
1993/12 LMi, 22.02.1994
833 Partie(s) contractante(s) intéressée(s)
BY

580 Date de l'inscription
26.11.1993

⊟ Continuation des effets
450 Date et numéro de publication
1994/11 LMi, 23.01.1995
833 Partie(s) contractante(s) intéressée(s)
AM
580 Date de l'inscription
25.10.1994

⊟894 Décision finale confirmant le refus de protection
RO
450 Date et numéro de publication
1997/17 Gaz, 09.10.1997

⊟ Désignation postérieure
450 Date et numéro de publication
2003/7 Gaz, 15.05.2003
831 Désignation(s) selon l'Arrangement de Madrid
HR - LV - RO - SI
832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
LT
580 Date de l'inscription (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre le refus de protection)
17.04.2003
891 Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du règlement d'exécution commun)
11.03.2003

⊟ Continuation des effets
450 Date et numéro de publication
2007/35 Gaz, 04.10.2007
833 Partie(s) contractante(s) intéressée(s)
ME
580 Date de l'inscription
27.08.2007