

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 PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Département des Marques, Dessins et Modèles

32, rue des Trois Fontanot

F-92 016 Nanterre cedex

FRANCE

Affaire suivie par : **Florence BRÈGE**

TEL : **01.53.04.58.39.**

FAX : **01.53.04.49.12/49.08**

Date : **03/02/2009**

REF : **975 473 / OPP 09-0377 / FBR**

II- N° de l'enregistrement international : **975 473**

III- Marque : **ATLANTICBEACH**

IV- Nom et adresse de l'opposant :

ARMAND THIERY SAS

46, rue Raspail

92 593 LEVALLOIS PERRET CEDEX

FRANCE

V- MOTIFS DU REFUS : **VOIR ANNEXE**

VI- ETENDUE DU REFUS :

Refus pour la totalité des produits.

VII- PRODUITS SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDÉE :

CL 31 : "*Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport, écharpes, chapeaux, gants (habillement), maillots de bain, sous-vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles*".

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 état.

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

26bis, 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 : "**Vêtements, layettes (habillement); maillots de bain; chaussures de football; articles chaussants; chapeaux, articles de bonneterie; gants (habillement); écharpes; gaines**".

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

Florence BRÈGE
Juriste

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F Brège', with a horizontal line underneath.

PROCEDURE D'OPPOSITION
EXTRAITS DES TEXTES APPLICABLES

Extraits du code de la propriété intellectuelle

Art. L 712-3.- Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. L 712-4.- Pendant le délai mentionné à l'article L. 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 L. 712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

- a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;
- b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;
- c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.

.....

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

- a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L 712-2 ;
- b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L 711-1 et L 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L 711-3 ;
- c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L 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 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 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 4ème 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 :

1° 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 ;

2° A défaut d'observations 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 ;

3° 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 :

1° 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 ;

2° 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 ;

3° 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 712-26.- Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

...
2° L'opposition prévue à l'article R 712-14 ;

...

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.

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.

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

Code de la propriété intellectuelle - Livre VII

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

page 1/2

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

Réservé à l'INPI	
REMISE DES PIÈCES :	<p>1 NOM ET ADRESSE DE L'OPPOSANT OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</p> <p>CABINET VITTOZ 9 RUE SCRIBE 75009 PARIS</p>
DATE	
LIEU	
N° DE GESTION	
INPI PARIS 34 SP	
3 0 JAN. 2009	
<p>Confirmation d'une opposition par télécopie <input type="checkbox"/></p>	
<p>2 DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Cochez l'une des deux cases suivantes</p>	
<p>Marque française <input type="checkbox"/></p>	
N° du BOPI de publication	
Date de dépôt	
N° national	
Priorité revendiquée (<i>le cas échéant</i>)	Pays : _____ Date _____
<p>Marque internationale ayant effet en France <input checked="" type="checkbox"/></p>	
N° de la gazette OMPI de publication	N° 38/2008
Date d'enregistrement international	0 7 0 7 2 0 0 8
N° d'enregistrement international	N° 975 473
Priorité revendiquée (<i>le cas échéant</i>)	Pays : _____ Date _____
<p>3 MARQUE ANTÉRIEURE INVOQUÉE</p>	
<p>Marque française <input checked="" type="checkbox"/></p>	
Date de dépôt	2 5 0 6 1 9 9 8
N° national	98 738 830
Priorité revendiquée (<i>le cas échéant</i>)	Pays : _____ Date _____
<p>Si la marque a été déposée avant le 28/12/1991, indiquez le n° d'enregistrement</p>	N° d'enregistrement :
<p>Si la marque a fait l'objet d'un renouvellement après le 28/12/1991</p>	Date de publication au BOPI _____ ou date de dépôt de la déclaration 2 8 0 3 2 0 0 8
<p>Marque internationale <input type="checkbox"/></p>	
Date d'enregistrement international	
N° d'enregistrement international et/ou du dernier renouvellement	
Priorité revendiquée (<i>le cas échéant</i>)	Pays : _____ Date _____
Date d'inscription au registre international de l'extension à la France de cet enregistrement (<i>le cas échéant</i>)	

Réservé à l'INPI

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

page 2/2

MA 464 @ w/010107

N° DE GESTION		
Marque communautaire		<input type="checkbox"/>
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 (<i>le cas échéant</i>)		Pays : _____ Date [][] : [][] : [][][][]
Indiquez si la marque antérieure invoquée a fait l'objet :		<input type="checkbox"/> d'une renonciation <input checked="" type="checkbox"/> d'une cession partielle n° 297669 et n° 459943 <input checked="" type="checkbox"/> d'une limitation (Voir dernière page) n° 282 816
Marque non déposée (Voir dernière page)		<input type="checkbox"/> 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		ARMAND THIERY SAS
Prénoms		
Forme juridique		Société par actions simplifiée
Adresse	Rue	46 Rue Raspail
	Code postal et ville	[9][2][5][9][3] LEVALLOIS PERRET CEDEX
	Pays	FRANCE
N° de téléphone (<i>facultatif</i>)		
N° de télécopie (<i>facultatif</i>)		
Adresse électronique (<i>facultatif</i>)		
Agissant en qualité de :		Cochez l'une des trois cases ci-dessous :
propriétaire dès l'origine		<input checked="" type="checkbox"/>
propriétaire par suite d'une transmission de propriété		<input type="checkbox"/> 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 :
licencié exclusif		<input type="checkbox"/>
		Date [][] : [][] : [][][][] N° d'inscription :
5 MANDATAIRE (<i>le cas échéant</i>)		
Nom		JACQUELINE
Prénom		Sophie
Cabinet ou Société		CABINET VITTOZ
N° de pouvoir permanent (<i>le cas échéant</i>)		95-0108
Adresse	Rue	9 Rue Scribe
	Code postal et ville	[7][5][0][0][9] PARIS
N° de téléphone (<i>facultatif</i>)		01 42 65 21 22
N° de télécopie (<i>facultatif</i>)		01 42 65 74 98
Adresse électronique (<i>facultatif</i>)		cvittoz@vittoz.fr
6 IDENTIFICATION DU SIGNATAIRE (Opposant ou Mandataire)		
Nom : Sophie JACQUELINE		Signature : 
Qualité : CPI-JURISTE N° 95-0108		

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

La marque antérieure ATLANTIC n° 98 738 830 désigne notamment les produits suivants visés par la partie française de la marque internationale ATLANTICBEACH n° 975 473 qui sont strictement identiques aux produits pour lesquels l'opposition est formée :

« maillots de bain , chapeaux, gants (habillement), écharpes ».

De même, la marque antérieure vise :

-les « vêtements pour hommes, femmes et enfants » qui sont identiques aux « vêtements » visés par la partie française de la marque internationale ATLANTICBEACH n° 975 473,

-les « vêtements pour enfants » qui englobent notamment les « layettes (habillement) » visées par la marque internationale objet de l'opposition,

-les « chaussures à l'exception des articles orthopédiques » qui englobent notamment les « *chaussures de football* » visées par la marque internationale précitée,

-les « chaussures à l'exception des articles orthopédiques et les chaussons » qui désignent sous une terminologie différente les « *articles chaussants* » visés par la marque internationale ATLANTICBEACH précitée,

-les « sous-vêtements » qui sont une catégorie générale comprenant notamment les « *articles de bonneterie et les gaines* » visés par la marque objet de la présente opposition.

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 partie française de la marque internationale ATLANTICBEACH n° 975 473 contre laquelle il est fait opposition reproduit ou à tout le moins constitue une imitation de la marque antérieure ATLANTIC n° 98 738 830.

En effet, les deux marques en cause sont indiscutablement similaires pour les raisons ci-après :

.la marque internationale contestée reprend dans son intégralité et à l'identique la marque antérieure ATLANTIC,

.l'élément ATLANTIC est placé en première position dans la marque internationale contestée de sorte qu'il apparaît comme en étant l'élément essentiel et attractif.

L'adjonction de l'élément anglo-saxon BEACH est inopérante car ATLANTIC reste dans la demande contestée l'élément essentiel et caractéristique et garde son individualité sans se fondre dans l'ensemble de par son caractère arbitraire, son évocation intellectuelle propre et son positionnement.

.la juxtaposition des éléments ATLANTIC et BEACH dans la marque contestée ATLANTICBEACH est de nature à conduire un consommateur moyennement attentif à penser que la société opposante élargit sa gamme de vêtements marqués ATLANTIC à une gamme spécifique marquée ATLANTICBEACH.

La marque ATLANTICBEACH sera donc perçue comme une déclinaison de la marque ATLANTIC de la société opposante.

Dans ces circonstances, il est incontestable que les similitudes ci-dessus relevées caractérisent l'imitation de la marque antérieure ATLANTIC.

Il est enfin intéressant de rappeler que les instances judiciaires ont dans des cas similaires considéré qu'il y avait effectivement imitation.

A titre d'exemple, la Cour d'Aix en Provence a dans un arrêt du 9 novembre 2001 considéré que la marque seconde COMPOVERT était une imitation de la marque première COMPO- PIBD n° 739 III p.163,

En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur une page blanche et cocher la case ci-après

De même, la Cour d'Appel de Paris a dans un arrêt du 21 décembre 2001 jugé que la marque PLEIN FUTUR imitait une marque FUTUR- PIBD n°739 III p.165,

La marque INNO-SOFT a été considérée comme imitante de la marque antérieure INNO par la Cour d'Appel de Colmar dans un arrêt du 23 novembre 2003 –PIBD n° 782 III p.158,

La marque FREE ATTITUDE a aussi été considérée comme imitante de la marque FREE par la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 19 novembre 2004- PIBD n° 804 III p.175,

Enfin, la marque CASTING CITY a aussi été jugée imitante de la marque antérieure CITY par la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 19 octobre 2007- PIBD n° 864 III p. 735

Votre Administration a de son côté considéré qu'il y avait imitation dans des cas tout à fait similaires.

A titre d'exemple,

La demande d'enregistrement VITRIFIAT a été considérée comme étant une imitation de la marque antérieure FIAT (décision du 23 septembre 2003 jointe en copie),

SIMACOB a été considérée comme imitante de la marque antérieure SIMA (décision du 20 juillet 2004 référencée sous le n° OPP 04-0248 /MS)

SUBLIME WHITE a été jugée comme une imitation de la marque SUBLIME (décision du 20 décembre 2005 référencée sous n° OPP 05-2221 /MS)

Compte tenu de ce qui précède et au regard de l'identité des produits visés par les signes en conflit, il est demandé à votre Administration de refuser la protection en France de la marque internationale ATLANTICBEACH n° 975 473 objet de la présente opposition.

PIÈCES PRODUITES À L'APPUI DE L'OPPOSITION

En 2 exemplaires

- | | |
|---|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> le présent acte d'opposition | 2 pages |
| <input checked="" type="checkbox"/> l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services (Annexe 1) | 2 page (s) |
| <input checked="" type="checkbox"/> l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes (Annexe 2) | 2 page (s) |
| <input type="checkbox"/> le cas échéant, la synthèse des moyens invoqués (Annexe 3) | page (s) |
| | <hr/> |
| | 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.

Stratégie

Votre référence 2009/01/27

Bases de données sélectionnées Bases de données des marques France, Marques Communautaires, Les Internationales avec protection dans les pays recherchés

Critères de recherche Options: Marques en vigueur uniquement: Non, Pluriels: Oui
Q1 1 - Numéro Egalé 98738830

Date de la recherche 2009/01/27 13:30 GMT

Liste des résultats

N°	Requête	Marque	Base de données	Statut	Classe	Nom du titulaire
FR-1	Q1	ATLANTIC	France	ENREGISTREMENT (ENREGISTREMENT)	3 9 25	Déposant(s): ARMAND THIERY SAS société par actions simplifiée

Texte intégral

ATLANTIC

France FR-1:Q1

Marque ATLANTIC

Type de marque figurative MARQUE VERBALE

Base de données France

Numéro de dépôt 98 738830

Numéro d'enregistrement 98 738830

Date de dépôt 25-JUIN-1998

Renouvelé 28-MAR-2008

Date d'échéance 24-JUIN-2018

Statut ENREGISTREMENT (ENREGISTREMENT)

Titulaire Déposant(s): ARMAND THIERY SAS société par actions simplifiée
46 Rue Raspail, 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX (dossier no 2368471)
FR (FRANCE)

Numéro du titulaire 380622332

Mandataire CABINET VITTOZ

Classe(s) Internationale(s) 3 (Produits nettoyants, cosmétiques)
9 (Instruments électriques et scientifiques)
25 (Vêtements)

Produits et Services Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; shampoings. Appareils et instruments scientifiques autres qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, instruments et appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage?), et d'enseignement; appareils de radio; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs. Cuir et imitations de cuir; sacs à main, de voyage, d'écoliers; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes, foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffures, gants (habillement?), fourrures (habillement?), vestes, manteaux, pantalons, costumes, robes, jupes, pull-overs et vêtements en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles.

Traduction des Produits et Services Preparations for bleaching and other substances for washing; preparations for cleaning, polishing, degreasing and abrading; essential oils, cosmetic, hair lotions; dentifrices; shampoos. Apparatus and scientific instruments other than for medical use, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, spectacles (optical), spectacle frames, spectacle cases, sight glasses, sunglasses, instruments and weighing apparatus, measuring, signalling, checking (inspecting), assistance (~sauvetage?~, and teaching; radios; apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or images; magnetic recording carriers; automatic distribution machines and mechanisms for coin freed apparatus; cash registers, calculating machines and equipment for data processing and computers; fire extinguishing apparatus. Leather and imitation leather; saces manual, travel, school; animal skins; trunks and valises; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. Clothing for men, women and children including clothing for sport, ties, shirts, sashes, scarves, socks, belts, hats, caps and headgear, gloves (~habillement?~, fur skins (~habillement?~, jackets, coats, trousers, suits, frocks, skirts, pullovers and clothing knit, waterproof clothing, bathing suits, underclothing of all kinds (including stockings and tights), aprons (clothing), footwear (except orthopaedic footwear), slippers.).

Notes de produits LIMITATION DES PRODUITS/SERVICES

En ce qui concerne les produits et services suivants : Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques autres qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, instruments et appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et

d'enseignement; appareils de radio; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Extincteurs.

RENOUVELLEMENT LIMITE AUX PRODUITS ET SERVICES SUIVANTS :

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; shampoings. Lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil. Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes, foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffures, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes manteaux, pantalons, costumes, robes, jupes pull-overs et vêtements en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles.

Traduction de notes de produits

LIMITATION OF GOODS/SERVICES

With regard to products and following services: **Class 9:** Apparatus and scientific instruments other than for medical use, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, instruments and weighing apparatus, measuring, signalling, checking (inspecting), assistance (life saving), and teaching; radios; apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or images; magnetic recording carriers; automatic distribution machines and mechanisms for coin freed apparatus; cash registers, calculating machines and equipment for data processing and computers. Fire extinguishing apparatus.

RENEWAL LIMITED TO THE FOLLOWING PRODUCTS AND SERVICES :

Preparations for bleaching and other substances for washing ; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations ; essentials oils, cosmetics, hair lotions ; dentifrices ; schampo. Spectacles (optical), eye glass frames, cases for spectacles, eye glasses and spectacles, sun glasses. Clothing for men, women and children including clothing for sport, ties, shirts, sashes, scarves, socks, belts, hats, caps and headgear, gloves (clothing), fur skins (clothing), jackets, coats, trousers, suits, frocks, skirts, pullovers and clothing knit, waterproof clothing, bathing suits, underclothing of all kinds (including stockings and tights), aprons (clothing), footwear (except orthopaedic footwear), slippers.

Lieu	I.N.P.I.
Dernière publication intégrale	08-JAN-1999
Publication officielle	BOPI NL VOL.II 02 Page 116
Renouvellement publié	10-OCT-2008
Historique	PUBLICATION INTEGRALE DE L'ENREGISTREMENT BOPI NL VOL.II Volume 02 Page 116 Daté(e) 08-JAN-1999

RETRAIT PARTIEL / RENONCIATION PARTIELLE, LIMITATION DE PRODUITS (INSCRIPTION RNM)

BOPI NL VOL.II Volume 37 Page 313 Daté(e) 10-SEP-1999
Enregistré: 09-AOÛT-1999 - 13-AOÛT-1999
RNM 282816

RETRAIT PARTIEL / RENONCIATION PARTIELLE, LIMITATION DE PRODUITS (PUBLICATION INTEGRALE)

à: Armand Thiery Sa société anonyme
BOPI NL VOL.II Volume 37 Page 321 Daté(e) 10-SEP-1999
Enregistré: 10-AOÛT-1999
RNM 282816

TRANSMISSION PARTIELLE DE PROPRIETE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS

à: Airway Industries, Inc.
BOPI NL VOL.II Volume 17 Page 406 Daté(e) 28-AVR-2000
Enregistré: 27-MAR-2000 - 31-MAR-2000
RNM 297669

CORRECTION DU NOM

BOPI NL VOL.II Volume 37 Page 259 Daté(e) 13-SEP-2002

TRANSMISSION PARTIELLE DE PROPRIETE EN CE QUI CONCERNE LE(S) TITULAIRE(S)

à: Travelpro International Inc.
BOPI NL VOL.II Volume 40 Page 273 Daté(e) 05-OCT-2007
Enregistré: 03-SEP-2007 - 07-SEP-2007
RNM 459943

RENOUVELLEMENT (AVEC LIMITATION)

BOPI NL VOL.II Volume 41 Page 570 Daté(e) 10-OCT-2008
Enregistré: 28-MAR-2008

Index des titulaires

ATLANTIC Déposant(s): ARMAND THIERY SAS société par actions simplifiée
Ref.FR-1:Q1

Mises à jour

France Date de la dernière mise à jour:26-JAN-2009
Loi 1964 - BOPI no. 12, en date du 10-DÉC-1999
Loi 1991 - BOPI no. 03, en date du 16-JAN-2009
Dépôts non publiés depuis le 19 Juin 1998 mis à la disposition par l'Office des marques française à partir de 16-JAN-2009

Marques Communautaires Date de la dernière mise à jour:26-JAN-2009
Dépôts non publiés mis à la disposition par l'OHMI à partir de 19-JAN-2009
Bulletin des Marques Communautaires du n°. 02, en date du 19-JAN-2009

Registre International Date de la dernière mise à jour:26-JAN-2009
Gazette des Marques Internationales du no. 50/2008, en date du 15-JAN-2009
Dépôts non publiés mis à la disposition par l'OMPI à partir de 13-JAN-2009



CABINET VITTOZ
9 RUE SCRIBE
75009 PARIS

Date de la déclaration de renouvellement : 28 MARS 2008

Déclarant : ARMAND THIERY SAS, société par actions simplifiée, 46 Rue Raspail,
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX, N° SIREN : 380 622 332

Mandataire ou destinataire de la correspondance
CABINET VITTOZ, 9 RUE SCRIBE, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné

N° national ou N° d'enregistrement : 98 738 830

Marque française

Signe concerné : ATLANTIC

Date du dépôt : 25 JUIN 1998

**N° du bulletin dans lequel l'enregistrement ou le dernier renouvellement a été
publié :** 99/02

Portée du renouvellement

Renouvellement limité aux produits et services suivants :

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; shampoings. Lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil. Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes, foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffures, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes manteaux, pantalons, costumes, robes, jupes pull-overs et vêtements en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles.

Classes de produits et de services : 3, 9, 25.



de commerce ou de service

CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que l'enregistrement de la marque dont les références sont reproduites au verso a fait l'objet d'un renouvellement.

La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente ou, en cas de dépôt associé, à compter de la déclaration de renouvellement.

Ce renouvellement sera publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. n° 08/41 Vol. II du 10 octobre 2008

Fait à Paris, le 10 octobre 2008

Le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Battistelli', is written over a horizontal line.

Benoît BATTISTELLI

DÉCLARATION de RETRAIT ou de RENONCIATION

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

Cet imprimé est à remplir à l'encre noire en lettres capitales et à fournir en quatre exemplaires

Réservé à l'INPI

Date et lieu de réception

N° d'ordre

Date et n° d'inscription au registre (inscription d'office)

0053532 JUL 1999

10.AOU 99 282816

REDEVANCE PERÇUE NATIONAL DES MARQUES
- pour la renonciation seulement :

1 NOM ET ADRESSE DU DECLARANT OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

CABINET VITTOZ
9 RUE SCRIBE
75009 PARIS

Si la personne ci-dessus est le mandataire : joindre un pouvoir spécial

2 DÉCLARANT (S) (propriétaire de la marque) : énoncer dans l'ordre : nom (à souligner) et prénoms ou dénomination ou raison sociale et forme juridique ; domicile ou siège

ARMAND THIERY SA
société anonyme
46 Rue Raspail
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX

En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur une page "suite" et cocher la case ci-après

n° SIREN 3.8.0.6.2.2.3.3.2

Si le déclarant n'est pas le déposant initial, indiquer le n° d'inscription de l'acte de transmission de propriété au Registre National des Marques

Si des licences ou droits de gage ont été concédés, cocher la case ci-après et joindre le consentement écrit du licencié ou du créancier

3 DÉPOT OU ENREGISTREMENT CONCERNÉ Demande d'enregistrement Marque enregistrée

- Signe concerné : ATLANTIC (dénomination)

N° national ou n° d'enregistrement : 98 738 830
(à défaut n° et lieu du dépôt)

- Date de dépôt 25.06.1998

Si ce dépôt a fait l'objet d'une extension internationale selon l'Arrangement de Madrid, indiquer le n° et la date de l'enregistrement international :

4 PORTÉE DU RETRAIT OU DE LA RENONCIATION

- Retrait de l'ensemble du dépôt ou renonciation à l'ensemble de l'enregistrement
- Retrait d'une partie du dépôt ou renonciation à une partie de l'enseignement : indiquer les produits et services (et classes) qui font l'objet du retrait ou de la renonciation.*

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques autres qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, instruments et appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'enseignement ; appareils de radio ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Extincteurs.

En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur une page "suite" et cocher la case ci-après

5 SIGNATURE DU DEMANDEUR
OU DU MANDATAIRE

(nom et qualité du signataire)

Christine VITTOZ
CPI-JURISTE N° 93-4011

* IL ne peut être dérogé à cette règle que si une autre formulation permet une identification plus exacte des produits et services auxquels s'appliquera la marque après le retrait ou la renonciation : dans ce cas, faire précéder le libellé des produits ou services de la mention suivante : "Après retrait (ou selon le cas : renonciation) la liste des produits et services s'établit comme suit : "

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

RNF17A-051196



CABINET VITTOZ
9 RUE SCRIBE
75009 PARIS

N° National : 98 738 830

Dépôt du : 25 JUIN 1998

à : INPI Paris

ARMAND THIERY SA Société Anonyme, 46 Rue Raspail, 92593
LEVALLOIS PERRET CEDEX, N° SIREN : 380 622 332.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 9 RUE SCRIBE, 75009 PARIS.

ATLANTIC

Produits ou services désignés : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; shampoings. Appareils et instruments scientifiques autres qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, instruments et appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'enseignement ; appareils de radio ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Cuir et imitations du cuir ; sacs à main, de voyage, d'écoliers ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes, foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffures, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, manteaux, pantalons, costumes, robes, jupes, pull-overs et vêtements en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain, sous-vêtements de toute sorte (y compris les bas et les collants), tabliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles.

Classes de produits ou services : 3, 9, 18, 25.



MARQUES DE FABRIQUE DE COMMERCE OU DE SERVICE

Code de la propriété intellectuelle
Livre IV : Titre premier, chapitre premier
Livre VII : Titre premier ; Livre VIII

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que la marque reproduite au verso a été enregistrée.

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

Cet enregistrement sera publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle

n° 99/02 NL Vol. II du 8 janvier 1999

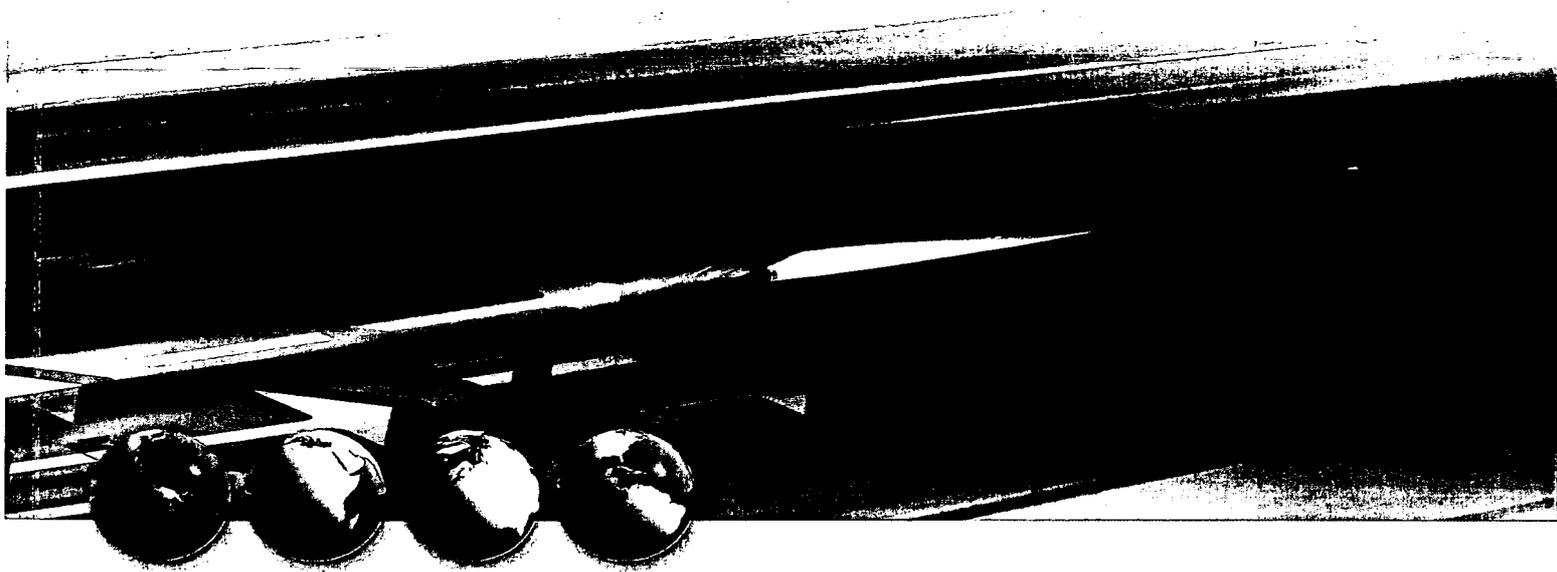
Le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle

Daniel HANGARD

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30
<http://www.inpi.fr>

Gazette OMPI des marques internationales
WIPO Gazette of International Marks
Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales



No 38/2008

Date de publication: 23 octobre 2008

Publication Date: October 23, 2008

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2008

Nos 975342 - 976137



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- (541) caractères standard / *standard characters* / caracteres estándar
 (511) NCL(9)
 31 Aliments pour animaux; additifs pour l'alimentation animale, autres qu'à usage médical.
 31 *Foodstuffs for animals; animal feed additives, not for medicinal purposes.*
 31 Alimentos para animales; aditivos para alimentos de animales que no sean para uso veterinario.
 (822) DE, 05.05.2008, 30 2008 006 064.6/01.
 (300) DE, 31.01.2008, 30 2008 006 064.6/01.
 (831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, VN.
 (832) DK, JP, KR.
 (270) anglais / *English* / inglés
 (580) 02.10.2008

- (151) 07.07.2008 975 473
 (180) 07.07.2018
 (732) YING ZE YAN
 - No. 1 Chengguanzhen Daangong
 Linhaishi
 Zhejiangsheng (CN).
 (841) CN

atlanticbeach

- (531) 27.5.
 (511) NCL(9)
 25 Vêtements, layettes (habillement); maillots de bain; chaussures de football; articles chaussants; chapeaux, articles de bonneterie; gants (habillement); écharpes; gaines.
 25 *Clothing, layettes (clothing); bathing suits; football shoes; footwear; hats, hosiery; gloves (clothing); scarfs; girdles.*
 25 Prendas de vestir, canastillas (vestimenta); trajes de baño; zapatos de fútbol; calzado; sombreros, prendas de punto; guantes (vestimenta); bufandas; fajas.
 (822) CN, 21.04.2008, 4197059.
 (831) AM, AT, AZ, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LR, LV, MA, MC, MD, PL.
 (832) AU, GB, GE, LT, SE, TR.
 (527) GB.
 (270) anglais / *English* / inglés
 (580) 02.10.2008

- (151) 08.08.2008 975 474
 (180) 08.08.2018
 (732) MAVICOM-NORD S.R.L.,
 societate comercială
 Str. N. Testemiteanu nr.24
 MD-4601 Edineț (MD).
 (842) Société à responsabilité limitée, République de Moldova

AQUADIVA

- (541) caractères standard
 (571) La marque présente un signe verbal constitué du mot artificiel AQUADIVA.
 (511) NCL(9)
 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

- (821) MD, 11.01.2006, 018554.
 (822) MD, 25.05.2007, 14967.
 (831) RO, RU, UA.
 (270) français
 (580) 02.10.2008

- (151) 08.08.2008 975 475
 (180) 08.08.2018
 (732) MAVICOM-NORD S.R.L.,
 societate comercială
 Str. N. Testemiteanu nr.24
 MD-4601 Edineț (MD).
 (842) Société à responsabilité limitée, République de Moldova

SHEPPY

- (541) caractères standard
 (571) La marque présente un signe verbal constitué du mot artificiel SHEPPY.
 (511) NCL(9)
 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
 (821) MD, 03.11.2006, 020260.
 (822) MD, 30.01.2008, 16006.
 (831) RO, RU, UA.
 (270) français
 (580) 02.10.2008

- (151) 30.07.2008 975 476
 (180) 30.07.2018
 (732) CORTEFIEL, S.A.
 Avda. del Llano Castellano, 51
 E-28034 MADRID (ES).
 (842) S.A.

UP
 SPRINGFIELD

- (531) 27.5.
 (511) NCL(9)
 25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
 25 *Clothing, footwear, headgear.*
 25 Vestidos, calzados, sombreroeria.
 (822) ES, 18.07.2008, 2821323.
 (300) ES, 02.04.2008, 2821323.
 (831) AL, BA, EG, HR, MA, ME, MK, RS, RU, SY, UA.
 (832) EM, OM, SG, TR.

Bulletin officiel de la propriété industrielle

Marques de fabrique, de commerce ou de service

Demandes d'enregistrement de marques

Nos 08 3 602 607 à 08 3 604 108

Demandes d'enregistrement d'indications géographiques protégées, d'attestations de spécificité, d'appellations d'origine protégées.

Volume I

(Code de la propriété intellectuelle, Livre VII et VIII)

N° 08/46

14 NOVEMBRE 2008

AVIS RELATIF AUX OBSERVATIONS ET OPPOSITIONS

CONCERNANT LES MARQUES INTERNATIONALES

Les procédures d'observations et d'oppositions sont applicables aux demandes de protection des enregistrements internationaux de marques étendus à la France conformément à l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 révisé concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.

L'Institut national de la propriété industrielle tient à la disposition du public le bulletin « Gazette OMPI des marques internationales » publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Les observations des tiers doivent être présentées, et les oppositions formées, dans le délai de deux mois à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin « Gazette OMPI des marques internationales » à l'Institut.

La date de réception des bulletins « Gazette OMPI des marques internationales » à l'INPI est indiquée ci-dessous :

N° Gazette	N° marques publiées	Date de publication	Date réception INPI
Gazette OMPI des marques internationales (publiée toutes les deux semaines)			
01/2007	909 372 à 909 612	08/02/2007	16/02/2007
02/2007	909 613 à 910 020	15/02/2007	27/02/2007
03/2007	910 021 à 910 403	22/02/2007	01/03/2007
04/2007	910 404 à 911 023	01/03/2007	13/03/2007
05/2007	911 024 à 911 691	08/03/2007	16/03/2007
06/2007	911 692 à 912 395	15/03/2007	22/03/2007
07/2007	912 396 à 913 063	22/03/2007	03/04/2007
08/2007	913 064 à 913 682	29/03/2007	16/04/2007
09/2007	913 683 à 914 190	05/04/2007	18/04/2007
10/2007	914 191 à 915 196	12/04/2007	20/04/2007
11/2007	915 197 à 916 028	19/04/2007	09/05/2007
12/2007	916 029 à 916 606	26/04/2007	09/05/2007
13/2007	916 607 à 917 485	03/05/2007	11/05/2007
14/2007	917 486 à 918 071	10/05/2007	21/05/2007
15/2007	918 072 à 918 460	17/05/2007	25/05/2007
16/2007	918 461 à 919 192	24/05/2007	26/06/2007
17/2007	919 193 à 919 789	31/05/2007	13/06/2007
18/2007	919 790 à 920 457	07/06/2007	13/06/2007
19/2007	920 458 à 921 068	14/06/2007	22/06/2007
20/2007	921 069 à 922 049	21/06/2007	26/06/2007
21/2007	922 050 à 922 745	28/06/2007	06/07/2007
22/2007	922 746 à 923 655	05/07/2007	31/07/2007
23/2007	923 656 à 924 403	12/07/2007	20/07/2007
24/2007	924 404 à 925 196	19/07/2007	30/07/2007
25/2007	925 197 à 925 908	26/07/2007	02/08/2007
26/2007	925 909 à 926 677	02/08/2007	13/08/2007
27/2007	926 678 à 927 684	09/08/2007	17/08/2007
28/2007	927 685 à 928 362	16/08/2007	03/09/2007

29/2008	968 352 à 969 172	21/08/2008	03/09/2008
30/2008	969 173 à 969 998	28/08/2008	08/09/2008
31/2008	969 999 à 970 751	04/09/2008	15/09/2008
32/2008	970 752 à 971 544	11/09/2008	25/09/2008
33/2008	971 545 à 972 194	18/10/2008	21/10/2008
34/2008	972 195 à 972 850	25/09/2008	07/10/2008
35/2008	972 851 à 973 762	02/10/2008	15/10/2008
36/2008	973 763 à 974 627	09/10/2008	23/10/2008
37/2008	974 628 à 975 341	16/10/2008	23/10/2008
38/2008	975 342 à 976 137	23/10/2008	05/11/2008



03-0763 / PMC

SERVICE OPPOSITION

23 SEP. 2003

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié par l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

ELECTRICITE DE FRANCE (établissement public à caractère industriel et commercial) a déposé le 16 décembre 2002, la demande d'enregistrement n° 02 3 199 620, portant sur la dénomination VITRIFIAT.

Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants :
"Matériau minéral issu de la transformation par voie thermique de déchets ou de matériaux valorisables issus de la métallurgie, produits vitrifiés ou cristallisés (éléments composants pour calfeutrage) utilisés dans le génie civil pour la construction, le bâtiment, les routes, matières à isoler, à calfeutrer, fibres de verre et tissus en fibres de verre pour isolation. Matériaux de construction vitrifiés, matériaux de construction cristallins non métalliques pour les routes et les bâtiments" (classes 17 et 19).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 03/04 NL du 24 janvier 2003.

Le 24 mars 2003, la société FIAT S.P.A. (société de droit Italien) représentée par Madame Sophie JACQUELINE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet VITTOZ a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale FIAT, enregistrée le 20 octobre 1998 sous le n° EM 336 909.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "matériaux de construction laminés et fondus, caoutchouc, gutta-percha, gomme, tuyaux flexibles non métalliques" (classes 6 et 17).

L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 4 avril 2003 à la déposante, sous le numéro 03-0763. La notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans le délai de deux mois.

Le 15 mai 2003, la déposante, représentée par Madame G. KIESEL LE COSQUER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet PLASSERAUD, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 23 mai 2003.

Le 24 juillet 2003, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 25 août 2003, fin de la procédure écrite.

Le 25 août 2003, ELECTRICITE DE FRANCE, représentée par Monsieur Guillaume VERMANDER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet PLASSERAUD a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, ainsi qu'une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales, transmises à la société FIAT S.P.A. par l'Institut, le 28 août suivant, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé que l'Institut a repoussé la fin de la procédure écrite au 2 septembre 2003, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont la société déposante a été informée.

Le 1^{er} septembre 2003, la société FIAT S.P.A., a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut, par voie de télécopie confirmée par courrier, en application du principe du contradictoire.

Le 2 septembre 2003, les deux parties ont été convoquées, par télécopie confirmée par courrier, à venir en personne ou valablement représentées pour présenter leurs observations orales.

La Commission s'est tenue le 11 septembre 2003, en présence des mandataires respectifs des parties.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société FIAT S.P.A. fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision réitérées lors de la commission, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

La demande d'enregistrement désigne des produits pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques ou à tout le moins similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure :

- le "Matériau minéral issu de la transformation par voie thermique de déchets ou de matériaux valorisables issus de la métallurgie" et les "matériaux de construction laminés et fondus", les premiers constituant une catégorie générale incluant les seconds,
- les "produits vitrifiés ou cristallisés (éléments composants pour le calfeutrage) utilisés dans le génie civil pour la construction, le bâtiment, les routes" et les "caoutchouc, gutta-percha, gomme", en raison de leur fonction commune,
- les "matières à isoler, à calfeutrer, fibres de verre et tissus en fibres de verre pour isolation" et le "caoutchouc, gutta-percha, gomme",
- les "Matériaux de construction vitrifiés, matériaux de construction cristallins non métalliques pour les routes et les bâtiments" et les "matériaux de construction laminés et fondus", en raison de leur destination commune,
- les "Matériaux de construction vitrifiés, matériaux de construction cristallins non métalliques pour les routes et les bâtiments" et les "tuyaux flexibles non métalliques", les premiers constituant une catégorie générale incluant les seconds et en raison de leur destination commune.

Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la société déposante.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure.

Elle en constitue à tout le moins l'imitation, en raison de la reprise de l'élément verbal FIAT.

A cet égard, la société opposante souligne la renommée de la marque antérieure.

A l'appui de son argumentation, la société opposante cite des décisions de justice.

Suite au projet de décision, la société opposante relève que la déposante n'apporte aucun argument nouveau dans ses nouvelles observations.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, réitérées lors de la commission, la société déposante conteste :

- la comparaison des produits,
- ainsi que la comparaison des signes, en raison des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Suite au projet de décision, la déposante conteste la similarité des produits démontrée dans le projet et concernant la comparaison des signes revient sur ses premières observations et les complète en insistant sur le rythme différent des signes en présence et sur la signification du terme latin FIAT, compris, selon lui, du public français de culture moyenne.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : *"Matériau minéral issu de la transformation par voie thermique de déchets ou de matériaux valorisables issus de la métallurgie, produits vitrifiés ou cristallisés (éléments composants pour calfeutrage) utilisés dans le génie civil pour la construction, le bâtiment, les routes, matières à isoler, à calfeutrer, fibres de verre et tissus en fibres de verre pour isolation. Matériaux de construction vitrifiés, matériaux de construction cristallins non métalliques pour les routes et les bâtiments"* ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits suivants : *"matériaux de construction laminés et fondus, caoutchouc, gutta-percha, gomme, tuyaux flexibles non métalliques"*.

CONSIDERANT que projet de décision a relevé l'absence de similarité des *"produits vitrifiés ou cristallisés (éléments composants pour calfeutrage) utilisés dans le génie civil pour la construction, le bâtiment, les routes, matières à isoler, à calfeutrer, fibres de verre et tissus en fibres de verre pour isolation"* de la demande d'enregistrement et des produits suivants *"caoutchouc, gutta-percha, gomme"* de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties.

CONSIDERANT que les *"Matériau minéral issu de la transformation par voie thermique de déchets ou de matériaux valorisables issus de la métallurgie, matériaux de construction vitrifiés, matériaux de construction cristallins non métalliques pour les routes et les bâtiments"* de la demande d'enregistrement et les *"matériaux de construction laminés et fondus"* de la marque antérieure constituent tous des matériaux de construction et concourent à la réalisation de bâtiments ou de travaux publics, peu important leurs natures particulières (minérale pour les uns et métallique pour les autres) ;

Qu'à cet égard, la déposante ne saurait soulever l'imprécision du libellé précité de la marque antérieure dès lors qu'il regroupe des matériaux de construction métalliques qui peuvent être définis comme précédemment ;

Que de même il importe peu, contrairement à ce que soutient la déposante que les produits de la demande d'enregistrement ne puissent être en métal, leur similarité ne reposant pas sur ce critère ;

Qu'ayant les mêmes fonction et destination, tous les produits précités s'adressent ainsi à la même clientèle de professionnels du bâtiment ou des travaux publics et sont susceptibles d'emprunter les mêmes circuits de distribution spécialisés et d'être livrés et mis en œuvre sur les mêmes chantiers ;

Qu'enfin, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel les professionnels savent que les produits précités sont, en l'espèce, fabriqués par des entités différentes, les circonstances réelles ou supposées d'exploitation des signes en présence ne pouvant être prises en compte dans le cadre de la procédure d'opposition ;

Qu'ainsi le public est fondé à croire que ces produits sont fabriqués et commercialisés par la même entreprise ou, à tout le moins, par des entreprises en étroite dépendance ;

Que ces produits sont donc similaires.

CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée, porte sur la dénomination VITRIFIAT, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination FIAT, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que si les signes ont en commun le terme FIAT, force est de constater qu'ils diffèrent par la présence d'un autre élément dans le signe contesté ;

Qu'ainsi, le signe contesté ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il y a lieu de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion en les appréciant de manière globale.

CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun l'élément FIAT, constitutif de la marque antérieure, arbitraire au regard des produits en cause et qui conserve son caractère distinctif et essentiel au sein du signe contesté, contrairement à ce que prétend la société déposante ;

Qu'en effet, l'élément d'attaque VITRI figurant dans le signe contesté est fortement évocateur du caractère vitrifié des produits de la demande (ainsi que cela ressort du libellé lui-même) et apparaît dès lors peu distinctif au regard de ces produits de sorte que cet élément n'altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément FIAT ;

Que la présence du terme VITRI, loin d'écartier le risque de confusion entre les marques, est susceptible au contraire de faire apparaître le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, appliqué à des produits vitrifiés ;

Qu'à cet égard, à supposer que les consommateurs considèrent la dénomination contestée comme formée à partir du radical VITRIF, comme l'affirme le déposant, cette dénomination lui apparaîtra alors comme la contraction de ce radical et de la marque antérieure FIAT, lui laissant croire également à une déclinaison de cette dernière ;

Qu'il importe peu, contrairement à ce que soutient la déposante que le signe contesté possède un nombre de lettres et un rythme différents, le risque de confusion résultant, en l'espèce de la présence commune de l'élément FIAT ;

Qu'enfin, il est peu probable comme le soutient la déposante, que le consommateur des produits concernés perçoive la marque antérieure dans la signification latine du terme FIAT, qui serait d'ailleurs la même dans les deux signes.

CONSIDERANT ainsi que la similitude des signes, conjuguée à l'identité et la similarité de certains des produits en cause, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, en laissant croire à l'existence d'une affiliation commune entre les marques.

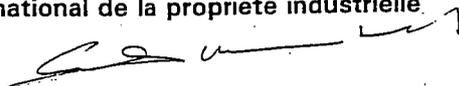
CONSIDERANT, en conséquence, que la dénomination contestée VITRIFIAT constitue l'imitation de la marque antérieure et ne peut donc pas être adoptée comme marque pour des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FIAT.

PAR CES MOTIFS**DECIDE**

- Article 1 :** L'opposition numéro 03-0763 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "*Matériau minéral issu de la transformation par voie thermique de déchets ou de matériaux valorisables issus de la métallurgie, matériaux de construction vitrifiés, matériaux de construction cristallins non métalliques pour les routes et les bâtiments*",
- Article 2 :** La demande d'enregistrement n° 02 3 199 620 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Christine BOUWENS, chef de groupe

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



Christophe SCHWEICKHARDT
Chef du service des oppositions