

20/11/2009

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 : Céline BOISSEAU

TEL : 01.53.04.58.78.

FAX : 01.53.04.49.08/49.12

Date : 20/11/09

REF : 1 009 884/OPP 09-3942/CBO

II- N° de l'enregistrement international : 1 009 884

III- Marque : UNIQUE RESSOURCES HUMAINES (marque complexe)

IV- Nom et adresse de l'opposant : UNITED INTELLECTUAL PROPERTY B.V.

P.J. OUDWEG 61

NL-1314 CK ALMERE

PAYS-BAS

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR ANNEXE

VI- ETENDUE DU REFUS :

Refus partiel pour les services suivants :

CL 35 : « travaux de bureau ; services d'un bureau de placement de personnel soignant, paramédical et administratif dans le domaine médical ».

VII- SERVICES SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDÉE :

CL 35 : « Recrutement de personnel ; mise à disposition de personnel ; services de personnel temporaire ; services de détachement de personnel ; administration, notamment administration de salaires et de personnel ; services d'agence pour l'emploi ; sélection de personnel ; sélection de personnel à l'aide de méthodes psychologiques » ;

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

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

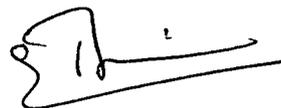
Établissement public national

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 services suivants : « *travaux de bureau ; services d'un bureau de placement de personnel soignant, paramédical et administratif dans le domaine médical* ».

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

Céline BOISSEAU
Juriste

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Céline Boisseau', written over a horizontal line.

<p>REMISE DES PIÈCES :</p> <p>DATE INPI PARIS 34 SP</p> <p>LIEU 17 NOV. 2009</p> <p>N° DE GESTION</p>		<p>1 NOM ET ADRESSE DE L'OPPOSANT OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</p> <p>Cabinet REGIMBEAU 20, rue de Chazelles 75847 PARIS CEDEX 17</p> <p>AT/GL/J098850/O</p>	
<p>Confirmation d'une opposition par télécopie</p> <p><input type="checkbox"/></p>			
<p>2 DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE</p>		<p>Cochez l'une des deux cases suivantes</p>	
<p>Marque française</p> <p><input type="checkbox"/></p>			
<p>N° du BOPI de publication</p>			
<p>Date de dépôt</p>			
<p>N° national</p>			
<p>Priorité revendiquée (<i>le cas échéant</i>)</p>		<p>Pays : Date</p>	
<p>Marque internationale ayant effet en France</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>			
<p>N° de la gazette OMPI de publication</p>		<p>35/2009</p>	
<p>Date d'enregistrement international</p>		<p>1 8 0 3 2 0 0 9</p>	
<p>N° d'enregistrement international</p>		<p>1009884</p>	
<p>Priorité revendiquée (<i>le cas échéant</i>)</p>		<p>Pays : Date</p>	
<p>3 MARQUE ANTÉRIEURE INVOQUÉE</p>			
<p>Marque française</p> <p><input type="checkbox"/></p>			
<p>Date de dépôt</p>			
<p>N° national</p>			
<p>Priorité revendiquée (<i>le cas échéant</i>)</p>		<p>Pays : Date</p>	
<p>Si la marque a été déposée avant le 28/12/1991, indiquez le n° d'enregistrement</p>		<p>N° d'enregistrement :</p>	
<p>Si la marque a fait l'objet d'un renouvellement après le 28/12/1991</p>		<p>Date de publication au BOPI</p>	
		<p>ou date de dépôt de la déclaration</p>	
<p>Marque internationale</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>			
<p>Date d'enregistrement international</p>		<p>2 0 1 1 2 0 0 6</p>	
<p>N° d'enregistrement international et/ou du dernier renouvellement</p>		<p>917188</p>	
<p>Priorité revendiquée (<i>le cas échéant</i>)</p>		<p>Pays : Benelux Date 1 7 1 0 2 0 0 6</p>	
<p>Date d'inscription au registre international de l'extension à la France de cet enregistrement (<i>le cas échéant</i>)</p>		<p>2 0 1 1 2 0 0 6</p>	

MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

ANNEXE 1/3

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.

VOIR ANNEXE 1-A

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

VOIR ANNEXE 1-B

Annexe 1-A

L'opposition est formée à l'encontre des services suivants :

"Travaux de bureau, services d'un bureau de placement de personnel soignant, paramédical et administratif dans le domaine médical".

Annexe 1-B

La marque contestée désigne des services identiques et similaires aux services visés par la marque antérieure invoquée.

- Les services de *"travaux de bureau"* visés par la marque contestée s'entendent de tous *travaux liés à la vie de l'entreprise et notamment à la comptabilité, la dactylographie, le classement, le secrétariat...*

De tels services doivent être considérés comme similaires aux *"services d'administration"* visés par la marque antérieure invoquée qui s'entendent de l'ensemble des activités qui découlent de l'exploitation d'une entreprise et qui consistent à effectuer des tâches de nature administrative ou des tâches d'exécution constituées souvent par des travaux généraux d'écriture.

- Les *"services d'un bureau de placement de personnel soignant, paramédical et administratif dans le domaine médical"* visés par la marque contestée doivent être considérés comme identiques ou à tout le moins similaires aux *"services de recrutement de personnel ; mise à disposition de personnel, services d'agence pour l'emploi, services de personnel temporaire, services de détachement de personnel, sélection de personnel"* visés par la marque antérieure, les seconds entrant dans la catégorie plus générale des premiers.

En effet, les bureaux de placement sont par définition des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emploi, en fournissant aux personnes à la recherche d'un emploi un service de présentation aux employeurs potentiels, et aux employeurs un service de recrutement et de sélection de personnel.

Il existe ainsi un risque de confusion entre les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque contestée listés à l'annexe 1/A.

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

VOIR ANNEXE 2

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

Annexe 2

La marque contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

La marque contestée est composée du terme distinctif **UNIQUE** associé aux éléments descriptifs "ressources humaines".

La marque antérieure invoquée est composée du terme distinctif **UNIQUE** associé à la lettre **U** et à un logo.

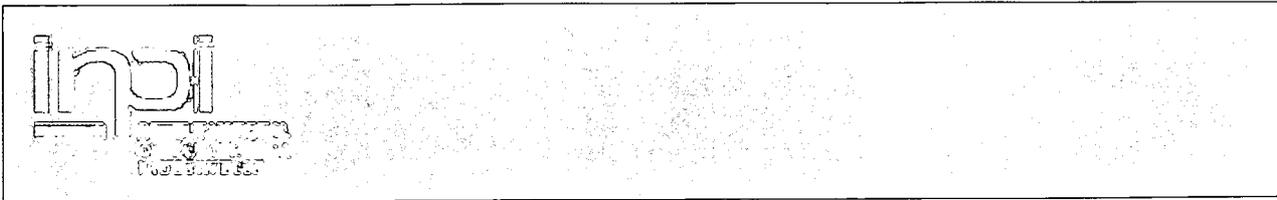
L'élément essentiel et attractif de chacune des marques, parfaitement distinctif au regard des services concernés, est le terme **UNIQUE**, repris à l'identique par la marque contestée.

Le terme **UNIQUE** est l'élément directement perceptible de la marque contestée qui retiendra toute l'attention du consommateur. Il constitue également l'élément essentiel de la marque antérieure, le logo n'ayant pas vocation à être lu et prononcé.

Le fait que la lettre **Q** de la marque contestée présente une calligraphie particulière n'a aucune incidence. L'adjonction des éléments descriptifs **RESSOURCES HUMAINES** est également inopérante dans la mesure où l'élément directement perceptible et attractif qui retiendra toute l'attention du consommateur est le terme **UNIQUE**.

Compte tenu de ces éléments, il existe un risque évident de confusion dans l'esprit du public qui ne peut manquer de croire que les services proposés sous la marque contestée et ceux proposés sous la marque antérieure invoquée ont une même origine.

Nous vous remercions à cet effet de bien vouloir refuser la marque contestée à l'enregistrement au regard des services visés à l'annexe 1/A.



Résultat(s)

1 résultats trouvés pour votre requête :
numéro 1009884

- Notice complète

Marque internationale

UniQue
RESSOURCES HUMAINES

Marque : UniQue RESSOURCES HUMAINES

Classification de Nice : 35 ; 45

Produits et services

- 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'un bureau de placement de personnel soignant, paramédical et administratif dans le domaine médical.
- 45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.

Déposant : Unique Ressources Humaines Sàrl, Société à responsabilité limitée, Av. Louis-Ruchonnet 3 CH-1003 Lausanne, CH

Numéro : 1009884

Date de dépôt / Enregistrement : 2009-03-18

Date prévue pour le renouvellement : 2019-03-18

Pays désignés

- Benelux, France (Protocole)

Dépôt origine : CH 569732 2007-09-11

Historique

- Enregistrement 2009-03-18 (Gazette 2009/35 du 2009-09-17)

Copyright © 2009 OMPI

1009884

- 151 **Date de l'enregistrement**
18.03.2009
- 180 **Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement**
18.03.2019
- 270 **Langue de la demande**
Français
- État actuel**
- 732 **Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement**
Unique Ressources Humaines Sàrl
Av. Louis-Ruchonnet 3
CH-1003 Lausanne (CH)
- 812 **État contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux**
CH
- 842 **Nature juridique du titulaire (personne morale) et État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée**
Société à responsabilité limitée, Suisse
- 540 **Marque**
- 
- 531 **Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne) - VCL(6)**
27.05.01
- 511 **Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) - NCL(9)**
- 35 Advertising; business management; business administration; office functions; services of an employment agency of administrative, paramedical and nursing staff in the field of medicine.
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'un bureau de placement de personnel soignant, paramédical et administratif dans le domaine médical.
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de oficina de colocación de personal sanitario, paramédico y administrativo para el sector médico.
- 45 Legal services; security services for the protection of property and individuals.
Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.
Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.
- 822 **Enregistrement de base**
CH, 11.09.2007, 569732
- 834 **Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies**
BX - FR
- ☒ **Enregistrement**
- 450 **Date et numéro de publication**
2009/35 Gaz, 17.09.2009
- 834 **Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies**
BX - FR
- 580 **Date de l'inscription (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre le refus de protection)**
10.09.2009

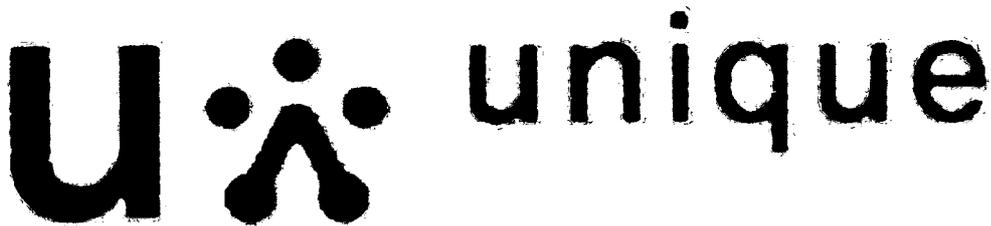


Résultat(s)

1 résultats trouvés pour votre requête :
numéro 917188

- Notice complète

Marque internationale



Marque : u unique

Couleurs : Noir et cyan.

Classification de Nice : 35 ; 41 ; 42

Produits et services

- 35 Recrutement de personnel; mise à disposition de personnel; services de personnel temporaire; services de détachement de personnel; renseignements dans le domaine de la gestion de personnel; administration, notamment administration de salaires et de personnel; services d'agence pour l'emploi et conseils en matière de ressources humaines; sélection de personnel; sélection de personnel à l'aide de méthodes psychologiques; réinsertion professionnelle; services d'orientation professionnelle [fourniture d'information sur les carrières]; gestion commerciale intérimaire; gestion de projets commerciaux; services de consultant en organisation et économie d'entreprise; marketing; activités promotionnelles; prestation de services de centres d'appels, à savoir services de réponse téléphonique et administration commerciale de commandes et demandes d'informations.
- 41 Enseignement; formation et cours; services de formation pour le personnel; orientation professionnelle; édition de produits de imprimés et autres publications (électroniques).
- 42 Services d'automatisation; programmation informatique.

Déposant : United Intellectual Property B.V., P.J. Oudweg 61 NL-1314 CK Almere, NL

Mandataire : Shieldmark.Zacco, Overschiestraat 61 NL-1062 XD Amsterdam, NL

Numéro : 917188

Date de dépôt / Enregistrement : 2006-11-20

Date prévue pour le renouvellement : 2016-11-20

Pays désignés

- Communauté européenne, Suisse (Protocole)

Dépôt origine : BX 1121136 2006-10-17 810223 2006-10-27

Priorité

- BX 2006-10-17 1121136

Historique

- Enregistrement 2006-11-20 (Gazette 2007/13 du 2007-05-03)
- Protection Granted Opposition Period pour Communauté européenne 2007-04-30 (Gazette 2007/18 du 2007-06-07)
- Limitation 2007-08-13 (Gazette 2008/9 du 2008-04-03)

Limitation : Suisse, Communauté européenne, Liste limitée à 41 : Enseignement; formation et cours; services de formation pour le personnel; orientation professionnelle; édition de produits de imprimés et autres publications (électroniques), aucun des services précités n'étant en rapport avec les domaines de la beauté, des cosmétiques, des accessoires pour cheveux et de la coiffure.

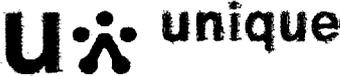
- Cessation partielle des effets pour Benelux 2007-10-29 (Gazette 2008/15 du 2008-05-15)

Limitation : Liste limitée à 41 : Enseignement; formation et cours; services de formation pour le personnel; orientation professionnelle; édition d'imprimés et d'autres publications (électroniques ou non), les services précités n'ayant aucun rapport avec les soins esthétiques, cosmétiques, les coiffures et la mode de coiffure.

- Octroi de protection pour Communauté européenne 2008-02-18 (Gazette 2008/13 du 2008-05-01)

Copyright © 2009 OMPI

917188

- 151 **Date de l'enregistrement**
20.11.2006
- 180 **Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement**
20.11.2016
- 270 **Langue de la demande**
Anglais
- État actuel**
- 732 **Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement**
United Intellectual Property B.V.
P.J. Oudweg 61
NL-1314 CK Almere (NL)
- 812 **État contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux**
BX
- 740 **Nom et adresse du mandataire**
Shieldmark.Zacco
Overschiestraat 61
NL-1062 XD Amsterdam (NL)
- 540 **Marque**

- 531 **Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne) - VCL(5)**
04.05.03 ; 26.01.06 ; 26.03.23 ; 26.07.03 ; 29.01.12
- 591 **Informations concernant les couleurs revendiquées**
Black and process blue.
Noir et cyan.
Negro y cian.
- 511 **Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) - NCL(8)**
- 35 **Personnel recruitment; providing of personnel; temporary personnel services; secondment services; information in the field of personnel affairs; administration, in particular salary and personnel administration; services of an employment agency and human resources consultancy; personnel selection; personnel selection using psychological methods; outplacement; careers' counselling [providing career information]; commercial interim-management; commercial project management; business organisation and business economics consultancy; marketing; promotion; services of a call-centre namely telephone answering services and business administration of orders and requests for information.**
Recrutement de personnel; mise à disposition de personnel; services de personnel temporaire; services de détachement de personnel; renseignements dans le domaine de la gestion de personnel; administration, notamment administration de salaires et de personnel; services d'agence pour l'emploi et conseils en matière de ressources humaines; sélection de personnel; sélection de personnel à l'aide de méthodes psychologiques; réinsertion professionnelle; services d'orientation professionnelle [fourniture d'information sur les carrières]; gestion commerciale intérimaire; gestion de projets commerciaux; services de consultant en organisation et économie d'entreprise; marketing; activités promotionnelles; prestation de services de centres d'appels, à savoir services de réponse téléphonique et administration commerciale de commandes et demandes d'informations.
Contratación de personal; facilitación de personal; servicios de personal temporal; servicios de cesión temporal de personal; información sobre asuntos relacionados con personal; administración, en particular administración de salarios y de personal; servicios de agencias de empleo y consultoría en recursos humanos; selección de personal; selección de personal mediante el uso de métodos psicológicos; recolocación; orientación profesional (suministro de información sobre carreras profesionales); gestión empresarial interina; gestión de proyectos empresariales; consultoría en organización y economía de empresas; marketing; promoción; servicios de centro de llamadas, a saber, servicios de contestaciones telefónicas y administración comercial de pedidos y solicitudes de información.
- 41 **Teaching; providing of training and courses; providing of training for personnel; vocational guidance; publishing of printed matter and other (electronic) publications.**

Enseignement; formation et cours; services de formation pour le personnel; orientation professionnelle; édition de produits de imprimés et autres publications (électroniques).

Enseñanza; formación y cursos; formación de personal; orientación vocacional; publicación de material impreso y de publicaciones electrónicas.

42 Automation services; computer programming.

Services d'automatisation; programmation informatique.

Servicios de automatización; programación informática.

821 Demande de base

BX, 17.10.2006, 1121136

822 Enregistrement de base

BX, 27.10.2006, 810223

300 Données relatives à la priorité selon la Convention de Paris et autres données relatives à l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine

BX, 17.10.2006, 1121136

832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid

EM

834 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies

CH

☐ Enregistrement

450 Date et numéro de publication

2007/13 Gaz, 03.05.2007

831 Désignation(s) selon l'Arrangement de Madrid

CH

832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid

EM

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

12.04.2007

Le délai de refus est expiré et aucune notification de refus provisoire n'a été inscrite (sous réserve de l'application de la règle 5)

CH

☐ Octroi de protection sous réserve d'opposition

☐ EM

450 Date et numéro de publication

2007/18 Gaz, 07.06.2007

Date de fin du délai d'opposition

16.01.2008

☐ Limitation

450 Date et numéro de publication

2008/9 Gaz, 03.04.2008

833 Partie(s) contractante(s) intéressée(s)

CH - EM

Liste limitée à:

41 Teaching; providing of training and courses; providing of training for personnel; vocational guidance; publishing of printed matter and other (electronic) publications, all the aforementioned services not being services or related to services in the field beauty, cosmetics, hair fashion and hairdressing.

Enseignement; formation et cours; services de formation pour le personnel; orientation professionnelle; édition de produits de imprimés et autres publications (électroniques), aucun des services précités n'étant en rapport avec les domaines de la beauté, des cosmétiques, des accessoires pour cheveux et de la coiffure.

Enseñanza; formación y cursos; formación de personal; orientación vocacional; publicación de material impreso y de publicaciones electrónicas, los servicios antes mencionados no guardan relación con el sector de la estética,

la cosmétique, el peinado o la peluquería.

The other classes remain unchanged.

Les autres classes ne sont pas modifiées.

No se han introducido cambios en las demás clases.

580 Date de l'inscription

13.08.2007

823 Radiation effectuée pour une partie des produits et services à la demande d'un Office d'origine, selon l'article 6.4) de l'Arrangement ou l'article 6.4) du Protocole



450 Date et numéro de publication

2008/15 Gaz, 15.05.2008

Liste limitée à:

- 41 Teaching; providing of training and courses; providing of training for personnel; vocational guidance; publishing of printed matter and other publications (electronic or not), the above services are not related to beauty care, cosmetic care, hairstyles and hairstyle fashion.

Enseignement; formation et cours; services de formation pour le personnel; orientation professionnelle; édition d'imprimés et d'autres publications (électroniques ou non), les services précités n'ayant aucun rapport avec les soins esthétiques, cosmétiques, les coiffures et la mode de coiffure.

Enseñanza; formación y cursos; formación de personal; orientación vocacional; publicación de material impreso y otro tipo de publicaciones (electrónicas o no), los servicios anteriormente mencionados no guardan relación con los cuidados estéticos, los cosméticos, el peinado y la moda en materia de peinados.

The other classes remain unchanged.

Les autres classes restent inchangées.

No se han introducido cambios en las demás clases.

Faits et décisions

Basic registration n° 810223 has been limited following a request submitted 13 August 2007.

L'enregistrement de base n° 810223 a fait l'objet d'une limitation suite à une requête introduite le 13 août 2007.

La solicitud de base n° 810223 ha sido objeto de limitación como consecuencia de una petición presentada el 13 de agosto de 2007.

868 Octroi de protection



EM

450 Date et numéro de publication

2008/13 Gaz, 01.05.2008

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) | 3 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/> |
| | 7 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.

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 imparti 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.