



OFFICE BENELUX
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Adresse postale
Boîte Postale 90404
NL-2509 LK La Haye

Adresse
Bordewijklaan 15
NL-2591 XR La Haye

T +31 70 349 11 11
F +31 70 347 57 08

info@boip.int
www.boip.int

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Chemin des Colombettes 34
CH-1211 GENEVE 20
Suisse

Date: 06 août 2013
Nos réf: oppo/2008929/JE
Contact: Jeanette Scheerhoom
Téléphone: 0703491211

Vos réf: I 1158265
Dossier: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (E 00779116, I 1017524, E 01688803, B 0849755) vs Albis Technologies AG (I 1158265)

Concerne: Avis de refus provisoire consécutif à une opposition
Refus provisoire total

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous faisons parvenir un avis de refus total provisoire d'un enregistrement international, consécutif à une procédure d'opposition. Nous vous remercions de l'adresser dans les meilleurs délais au titulaire de l'enregistrement concerné ou, le cas échéant, à son mandataire. Les coordonnées requises par votre Bureau, conformément à la règle 17(2) du règlement d'exécution commun, sont les suivantes :

I Numéro de l'enregistrement international:

I 1158265

II Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement international:

Albis Technologies AG
Albisriederstrasse 199
CH-8047 Zürich
Suisse

III Motif de refus:

Le 01 août 2013, une opposition a été introduite contre l'enregistrement international susmentionné. L'opposition est recevable. Vous trouverez en annexe un document comprenant les données relatives à cette opposition. Dispositions légales : article 2.18 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Les articles 2.14 et 2.16 sont applicables (voir notre site internet).

Pays-Bas:
ABN AMRO 24.00.36.700
IBAN NL68 ABNA 0240 0367 00
BIC: ABNA NL2A

Belgique:
BNP Paribas Fortis 001-4318305-38
IBAN BE24 0014 3183 0538
BIC: GEBA BEBB

Luxembourg:
BGL BNP Paribas
LU50 0030 0556 7430 0000
BIC: BGLL LULL

IV Coordonnées de la marque sur laquelle l'opposition est basée (voir copie en annexe):

no. d'enregistrement : E 00779116, I 1017524, E 01688803, B 0849755

date de dépôt : voir annexe

marque : voir annexe

titulaire de la marque : voir annexe

liste des produits et/ou services sur lesquels l'opposition est fondée :



E 00779116 : 9 Elektrische en elektronische apparaten en instrumenten (voor zover begrepen in klasse 9); brillen, veldkijkers, projectors, vergrootapparatuur, statieven voor camera's; mobilifoons en telefoontoestellen, spreekmachines, toestellen voor ontspanning in samenhang met een televisie te gebruiken; kleurenkopieerapparaten en -machines, waaronder elektrostatische en thermische, fotokopieerapparaten en andere multiplicatoren; speciale houders, die aan voornoemde apparaten en instrumenten zijn aangepast; elektrische soldeerapparaten, elektrische lasapparaten, autogene lasapparaten, batterijoplaadapparaten; machines voor het lassen van folie; boenmachines, strijkijzers; beschermende helmen voor wintersporters, ruiters, wielrenners en motorrijders; duikpakken, duikbrillen, skibrillen; kleding ter bescherming tegen ongevallen, waaronder schoeisel, speciale kleding voor reddingsdoelinden, beschermende platen voor het gezicht, veiligheidsbrillen of veiligheidsmaskers voor arbeiders; belichte films; batterijen, tachometers, transformatoren; elektrische kabels, draden, geleiders en verbindingsarmaturen hiervoor, alsmede schakelaars en verdeelborden of -kasten; gevarendriehoeken; brandblusapparaten; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, gegevensdragers met machineleesbare programma's, programma's voor gegevensverwerking; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; magnetische gegevensdragers in de vorm van banden, folie, schijven, cassettes, schijfvormige geluidsdragers; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; toestellen en instrumenten voor de zwakstroomtechniek, te weten voor de communicatie-, hoogfrequentie-, meet- en regeltechniek; wetenschappelijke toestellen en instrumenten voor onderzoek in laboratoria; metaaldetectoren en spanningszoekers; garagedeuropeners.

38 Verzamelen en leveren van nieuws voor de pers, de radio en de televisie.

42 Computerprogrammering, verhuur van installaties voor de elektronische gegevensverwerking; het verstrekken van voedsel en dranken en drank, partyservice, raadgeving aan bedrijven die verpakkingen en/of verpakkingsmaterialen vervaardigen en/of gebruiken, bij de ontwikkeling, selectie en het gebruik van ecologisch geschikte en economisch haalbare verpakkingen en verpakkingsmaterialen, en bij de etikettering van voornoemde verpakkingen en verpakkingsmaterialen; advisering van gebruikers en ondernemingen op het milieu- en afvalverwerkingsgebied, te weten advisering bij het vermijden van afval, alsmede bij het inzamelen, transporteren, sorteren, verwerken en opslaan van afval en secundaire grondstoffen; beheer en exploitatie van auteursrechten (alle voornoemde diensten voor derden); het opstellen van rapporten op commercieel en bedrijfseconomisch gebied, met name voor levensmiddelenhandel, bemiddeling van knowhow op commercieel en bedrijfseconomisch gebied, met name voor de levensmiddelenhandel; opslag en verwerking van afvalstoffen en secundaire grondstoffen voor derden, telkens door chemische, fysische en/of biologische procédés.

I 1017524 : 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que travaux de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyses et recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et logiciels.

E 01688803 : 9 Software (voorzover begrepen in klasse 9); computerprogramma's, geregistreerde computerprogramma's, door een computer leesbare gegevensbestanden.

38 Telecommunicatie; leveren van diensten met betrekking tot on- linediensten, ook op het Internet, te weten verzamelen, ter beschikking stellen en overbrengen van boodschappen, informatie, teksten, tekeningen, beelden en gegevens; het aanbieden en mededelen van in een databank opgeslagen informatie door middel van interactief communicerende (computer-) systemen zoals uitwisselings- en infocorners, elektronische brievenbussen; exploitatie en terbeschikkingstelling van een on- linebestelsysteem, terbeschikkingstelling van hyperlinks naar aanbieders, toeleveranciers en helpers; geluids-, beeld- en gegevensoverdracht via kabel, satelliet, computer (netwerken), telefoon- en ISDN-lijnen alsmede allerlei soorten verdere transmissiemedia; teletekstservice; exploitatie van een callcenter.

42 Computerprogrammering; diensten met betrekking tot een gegevensbestand, te weten verhuur van toegangstijd tot en gebruik van een computergegevensbestand, alsmede het verzamelen en leveren van gegevens, berichten en informatie; verhuur van dataverwerkingsapparatuur en computers; ontwikkeling en planning van installaties voor de telecommunicatie.

B 0849755 : 38 Telecommunicatie.

V Produits et/ou services qui pourraient être affectés par l'opposition:

I 1158265 : tous les produits / services protégés par l'enregistrement



VI Recevabilité provisoire pour une partie des droits invoqués:

VII Début de la Procédure:

Les dépôts suivants ne sont pas encore enregistrés: E779116 et 1688803 . Dès lors, la procédure d'opposition est suspendue d'office jusqu'à la fin de la procédure d'enregistrement. La période dite de "cooling-off" de deux mois commencera à l'issue de cette procédure d'enregistrement. Nous avons demandé à l'opposant de nous informer dès que les dépôts sont enregistrés. Si vous disposez d'information complémentaire, nous vous saurions gré de nous les faire parvenir. Le moment venu, vous recevrez un avis vous informant du début du "cooling-off".

L'enregistrement international suivant n'est pas encore enregistré dans le Benelux I 1017524. Dès lors, la procédure d'opposition est suspendue d'office jusqu'à la fin de la procédure d'enregistrement. La période dite de « cooling-off » de deux mois commencera après enregistrement de la marque au Benelux. Le moment venu, le défendeur recevra un avis l'informant du début du "cooling-off".

VIII Irrégularités:

Un mandataire doit avoir un domicile ou un siège dans de l'Union européenne ou l'Espace économique européen. C'est pourquoi nous prions le défendeur de nous communiquer au plus tard le 06 octobre 2013 une adresse (de correspondance) sur ce territoire (attention ce délai ne peut être prolongé). A défaut de régularisation dans ce délai le défendeur sera censé avoir renoncé aux droits sur l'enregistrement. Dans ce cas, la procédure sera clôturée et l'enregistrement sera refusé définitivement au Benelux pour tous les produits et/ou services contre lesquels l'opposition est dirigée.

IX Explication concernant la langue de la procédure:

L'opposant a indiqué qu'il préfère le néerlandais comme langue de la procédure mais qu'il souhaite utiliser l'anglais pour l'échange des arguments. Etant donné qu'il s'agit d'une marque internationale, la langue de la procédure est la langue de l'Office Benelux (français ou néerlandais) choisie par le défendeur. A défaut de choix, la langue de la procédure sera le français. Le défendeur est invité à exprimer ses préférences en ce qui concerne la langue de la procédure et à marquer son accord sur l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments. Il dispose pour ce faire d'un délai jusqu'au 06 septembre 2013 au plus tard. Le défendeur peut modifier les choix linguistiques, en accord avec la partie adverse, jusqu'au début de la procédure.

Oppositions multiples:

Pas d'application

Toute correspondance dans la procédure d'opposition doit être dirigée à l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle.

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Karin Winkel
Chef Enregistrement



OPPOSITION
numéro: 2008929
date d'introduction: 01/08/2013
(JE)

Coordonnées de l'opposant et du (des) droit(s) invoqué(s)

OPPOSANT

MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Metro-Str. 1
40235 Düsseldorf
Allemagne

MANDATAIRE

Novagraaf Nederland B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam,
Pays-Bas

OPPOSITION
numéro: 2008929
date d'introduction: 01/08/2013

(JE)
(suite)

Droit invoqué 1

METRO

Numéro d'enregistrement: E 00779116

Date du dépôt: 20/03/1998

Date d'enregistrement: Aucune date d'enregistrement n'a été fixée pour cette marque

Classes: 01 00 42

Classes sur lesquelles l'opposition est basée:

09 Elektrische en elektronische apparaten en instrumenten (voor zover begrepen in klasse 9); brillen, veldkijkers, projectors, vergrootapparatuur, statieven voor camera's; mobilfoons en telefoontoestellen, spreekmachines, toestellen voor ontspanning in samenhang met een televisie te gebruiken; kleurenkopieerapparaten en -machines, waaronder elektrostatische en thermische, fotokopieerapparaten en andere multiplicatoren; speciale houders, die aan voornoemde apparaten en instrumenten zijn aangepast; elektrische soldeerapparaten, elektrische lasapparaten, autogene lasapparaten, batterijopladaarapparaten; machines voor het lassen van folie; boenmachines, strijkijzers; beschermende helmen voor wintersporters, ruiters, wielrenners en motorrijders; duikpakken, duikbrillen, skibrillen; kleding ter bescherming tegen ongevallen, waaronder schoeisel, speciale kleding voor reddingsdoeleinden, beschermende platen voor het gezicht, veiligheidsbrillen of veiligheidsmaskers voor arbeiders; belichte films; batterijen, tachometers, transformatoren; elektrische kabels, draden, geleiders en verbindingarmaturen hiervoor, alsmede schakelaars en verdeelborden of -kasten; gevarendriehoeken; brandblusapparaten; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, gegevensdragers met machineleesbare programma's, programma's voor gegevensverwerking; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; magnetische gegevensdragers in de vorm van banden, folie, schijven, cassettes, schijfvormige geluidsdragers; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsinstellingen en -instrumenten; toestellen en instrumenten voor de zwakstroomtechniek, te weten voor de communicatie-, hoogfrequentie-, meet- en regeltechniek; wetenschappelijke toestellen en instrumenten voor onderzoek in laboratoria; metaaldetectoren en spanningszoekers; garagedeurenopeners.

38 Verzamelen en leveren van nieuws voor de pers, de radio en de televisie.

42 Computerprogrammering, verhuur van installaties voor de elektronische gegevensverwerking; het verstrekken van voedsel en dranken en drank, partyservice, raadgeving aan bedrijven die verpakkingen en/of verpakkingsmaterialen vervaardigen en/of gebruiken, bij de ontwikkeling, selectie en het gebruik van ecologisch geschikte en economisch haalbare verpakkingen en verpakkingsmaterialen, en bij de etikettering van voornoemde verpakkingen en verpakkingsmaterialen; advisering van gebruikers en ondernemingen op het milieu- en afvalverwerkingsgebied, te weten advisering bij het vermijden van afval, alsmede bij het inzamelen, transporteren, sorteren, verwerken en opslaan van afval en secundaire grondstoffen; beheer en exploitatie van auteursrechten (alle voornoemde diensten voor derden); het opstellen van rapporten op commercieel en bedrijfseconomisch gebied, met name voor levensmiddelenhandel, bemiddeling van knowhow op commercieel en bedrijfseconomisch gebied, met name voor de levensmiddelenhandel; opslag en verwerking van afvalstoffen en secundaire grondstoffen voor derden, telkens door chemische, fysische en/of biologische procédés.

B B I E

I
P
B
O



OPPOSITION
numéro: 2008929
date d'introduction: 01/08/2013
(JE)
(suite)

Droit invoqué 2

METRO Group
MADE TO TRADE.

Numéro d'enregistrement: I 1017524

Date du dépôt: 20/08/2009

Date d'enregistrement: Aucune date d'enregistrement n'a été fixée pour cette marque

Date d'échéance: 20/08/2019

Classes: 01 00 45

Classes sur lesquelles l'opposition est basée:

09 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que travaux de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyses et recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et logiciels.

OPPOSITION
numéro: 2008929
date d'introduction: 01/08/2013

(JE)
(suite)

Droit invoqué 3

Marque: Metro Online

Numéro d'enregistrement: E 01688803

Date du dépôt: 02/06/2000

Date d'enregistrement: Aucune date d'enregistrement n'a été fixée pour cette marque

Classes: 09 35 36 38 39 41 42

Classes sur lesquelles l'opposition est basée:

09 Software (voorzover begrepen in klasse 9); computerprogramma's, geregistreerde computerprogramma's, door een computer leesbare gegevensbestanden.

38 Telecommunicatie; leveren van diensten met betrekking tot on- linediensten, ook op het Internet, te weten verzamelen, ter beschikking stellen en overbrengen van boodschappen, informatie, teksten, tekeningen, beelden en gegevens; het aanbieden en mededelen van in een databank opgeslagen informatie door middel van interactief communicerende (computer-) systemen zoals uitwisselings- en infocorners, elektronische brievenbussen; exploitatie en terbeschikkingstelling van een on- linebestelsysteem, terbeschikkingstelling van hyperlinks naar aanbieders, toeleveranciers en helpers; geluids-, beeld- en gegevensoverdracht via kabel, satelliet, computer (netwerken), telefoon- en ISDN-lijnen alsmede allerlei soorten verdere transmissiemedia; teletekstservice; exploitatie van een callcenter.

42 Computerprogrammering; diensten met betrekking tot een gegevensbestand, te weten verhuur van toegangstijd tot en gebruik van een computergegevensbestand, alsmede het verzamelen en leveren van gegevens, berichten en informatie; verhuur van dataverwerkingsapparatuur en computers; ontwikkeling en planning van installaties voor de telecommunicatie.

Droit invoqué 4



Numéro d'enregistrement: B 0849755

Date du dépôt: 25/07/2008

Date d'enregistrement: 19/04/2011

Date d'échéance: 25/07/2018

Classes: 35 38 39

Classes sur lesquelles l'opposition est basée:

38 Telecommunicatie.



OPPOSITION
numéro: 2008929
date d'introduction: 01/08/2013
(JE)
(suite)

Coordonnées du défendeur

DEFENDEUR

Albis Technologies AG
Albisriederstrasse 199
CH-8047 Zürich
Suisse

MANDATAIRE

Siemens Schweiz AG Intellectual Property
Freilagerstrasse 40
CH-8047 Zürich
Suisse

MARQUE

MetroIntegrator

Numéro: I 1158265

Date du dépôt: 22/03/2013

Date de publication: 23/05/2013

Classes: 09 38 42

Classes contre lesquelles l'opposition est dirigée:

tous les produits / services protégés par l'enregistrement

L' opposition est recevable

La date de l'enregistrement est publiée depuis le 1er janvier 2004. Pour les dépôts effectués avant cette date, la date de clôture de la procédure administrative est mentionnée, ce qui correspond dans le règlement actuel, à la date d'enregistrement. Pour des raisons techniques, aucune date ne peut être mentionnée pour les enregistrements très anciens. La date d'enregistrement est toutefois principalement pertinente pour déterminer si une marque fait l'objet d'une obligation d'usage, ce qui ne fait pas de doute dans ces derniers cas.



Questionnaire concernant le régime linguistique souhaité par le défendeur

Nos réf: oppo/2008929/JE

A compléter et à nous retourner avant le 06 septembre 2013

La langue de la procédure est la langue de l'Office (français ou néerlandais) choisie par le défendeur, dans laquelle la décision d'opposition sera rédigée. L'éventuelle procédure orale sera également tenue dans cette langue.

En principe, les arguments doivent être échangés entre les parties dans la langue de la procédure. Toutefois, en cas d'accord conjoint des parties pour l'usage de l'anglais, les arguments devront être échangés dans cette langue, tant dans la procédure écrite que dans l'éventuelle procédure orale.

La décision d'opposition reste quant à elle établie dans la langue de la procédure.

Si les parties ne sont pas d'accord pour l'usage de l'anglais, elles peuvent faire usage de leur langue de préférence (français ou néerlandais) pour l'échange des arguments, au lieu de la langue de la procédure. Dans ce cas, l'Office effectue une traduction des arguments si la partie adverse en a fait la demande (voir rubrique 3). Les frais de traduction sont portés à charge de la partie qui n'utilise pas la langue de la procédure.

La partie dont la langue de préférence n'est pas la langue de la procédure peut obtenir de l'Office, moyennant paiement de la taxe requise, une traduction de la décision d'opposition dans sa langue de préférence (français ou néerlandais).

1 Langue de la procédure

Dans cette opposition, le choix du défendeur déterminerait la langue de la procédure (français ou néerlandais); cependant l'opposant propose le néerlandais comme langue de la procédure.

Acceptez-vous le choix de l'opposant pour le néerlandais comme langue de la procédure ?

Oui Non (voir 3.)

A défaut de réponse, la langue de la procédure sera le français.

2 Usage de l'anglais pour l'échange des arguments

L'opposant a indiqué qu'il souhaite utiliser l'anglais pour l'échange des arguments. Si vous consentez à l'usage de l'anglais, les arguments devront être échangés dans cette langue.

Consentez-vous à l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments ?

Oui Non

A défaut de réponse, aucune des parties ne pourra faire usage de l'anglais.

3 Traductions¹

Uniquement à compléter si vous n'acceptez pas le choix de l'opposant sous 1.

Les parties peuvent se servir de l'autre langue de l'Office que la langue de procédure. Si l'une des parties introduit des arguments dans la langue de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure, l'Office traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a explicitement indiqué qu'elle ne souhaite pas de traduction. Les frais de ces traductions sont à charge de la partie qui introduit des arguments dans la langue de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure.

Souhaitez-vous, le cas échéant, une traduction des arguments de la partie adverse ?

Oui

Non

A défaut de réponse, l'Office procédera à une traduction si la partie adverse n'utilise pas la langue de la procédure.

4 Modification des choix

Les choix concernant la langue de la procédure peuvent être modifiés jusqu'au début de la procédure sur demande conjointe des parties. Durant la procédure d'opposition, chaque partie peut informer l'Office par écrit qu'elle ne souhaite plus de traduction.

5 Signature

Nom

•

Date

•

Qualité

•

Signature

•

¹ N'est pas d'application lorsque les parties choisissent conjointement l'anglais pour l'échange des arguments.