

**REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION EN FRANCE D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
SUITE A UN EXAMEN SUR LES MOTIFS ABSOLUS**

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 :

DATE 27 mars 2015

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Direction des Marques, Dessins et Modèles

15-rue-des-Minimes-CS-50001

F-92677 Courbevoie Cedex

FRANCE

Affaire suivie par : Nathalie TEXIER

TEL : 01 56 65 83 04

FAX : 01 56 65 86 03

II- N° de l'enregistrement international : 1 132 742

III- Marque : FIGURATIVE

IV- Nom du titulaire : BIRKENSTOCK SALES GMBH

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR ANNEXE

VI- ETENDUE DU REFUS :

- Refus pour la totalité des produits et/ou services.
 Refus partiel pour les produits et/ou services suivants :

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

IX- Délai et modalités de réponse :

Le titulaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification pour présenter ses observations à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Sur simple requête présentée avant l'expiration de ce délai, ce dernier peut être prolongé de deux mois supplémentaires.

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 Economique 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 la partie française de l'enregistrement international.

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001

92677 COURBEVOIE Cedex

Téléphone : 0820 210 211

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

www.inpi.fr - contact@inpi.fr

Établissement public national

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

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'un premier examen de votre demande me conduit à émettre une objection à l'encontre de l'enregistrement du signe ci-dessus rappelé, pour les produits ou services désignés dans le libellé de dépôt.

Vous voudrez bien trouver ci-après un rappel des dispositions légales (art. L.711-1 et L.712-7 du code de la propriété intellectuelle) sur lesquelles repose mon objection, ainsi que l'énoncé de cette dernière.

RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR

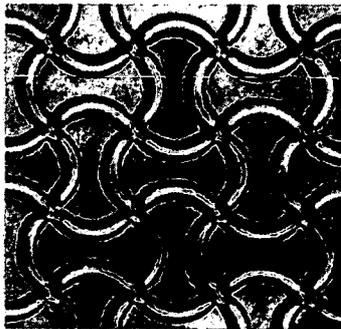
Le code de la propriété intellectuelle dispose que la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits et services d'une personne physique ou morale.

Le code exclut de l'enregistrement les signes qui ne sont pas susceptibles de représentation graphique ou qui sont dépourvus de caractère distinctif.

Sont dépourvus d'un tel caractère les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Aux termes de l'article L.712-7 du Code de la propriété intellectuelle, la demande d'enregistrement est rejetée si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L.711-1.

MOTIFS : La demande de protection porte le signe figuratif reproduit ci-dessous, présenté comme destiné à distinguer les produits figurant dans la demande.



Le signe déposé, constitué de la représentation graphique d'un motif de surface, n'est pas susceptible de distinguer les produits susvisés de ceux d'une autre entreprise, la fonction essentielle de la marque étant notamment de garantir l'identité d'origine des produits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, le signe proposé à l'enregistrement se contente de reproduire un motif de surface qui ne se différencie pas substantiellement des motifs de bases utilisés dans les différents secteurs visés dans la demande, et notamment dans les secteurs de la mode, des accessoires de mode et de la maroquinerie.

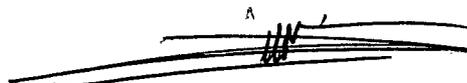
En outre, le signe ne contient aucun élément visuel autre qu'ornemental susceptible de conférer un caractère distinctif ou particulier à l'ensemble.

De ce fait, ce motif, qui ne présente aucun élément singulier et facilement identifiable qui lui permette de se différencier d'autres représentations similaires présentes sur le marché, ne sera pas perçu par le consommateur des produits en cause comme une marque, c'est-à-dire comme un signe lui permettant d'attribuer une origine commerciale précise aux produits susvisés à l'aide de cette seule représentation.

De plus, accorder au déposant, par le biais de l'enregistrement à titre de marque, un monopole sur ce motif de surface priverait les concurrents de la possibilité de l'utiliser pour la présentation au consommateur de leurs propres produits présentant également ce type de motif.

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

Nathalie TEXIER

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal strokes with a central vertical flourish.

JURISTE

OBSERVATIONS : La marque ne sera pas protégée en France pour les produits figurant dans la demande.

**ARTICLES DE LA LOI NATIONALE APPLICABLES EN LA MATIERE
EXTRAITS DU CODE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

PARTIE LEGISLATIVE - LIVRE VII - TITRE 1er

CHAPITRE I : ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE

ART L 711-1 - La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer des produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

- a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, nom patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
- b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
- c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

ART L 711-2 - Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
- c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu à l'alinéa prévu au c être acquis par l'usage.

ART L 711-3 - Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

- a) Exclu par l'article 6 ter de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe 1C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
- b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
- c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

CHAPITRE II L'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE

ART L 712-2 - La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par la présente loi et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.

Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.

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.

PARTIE REGLEMENTAIRE - LIVRE VII - TITRE UNIQUE

CHAPITRE II : ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE

R 712-2. - Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, 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 satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, 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.

R 712-10 - Tout dépôt donne lieu à vérification par l'Institut :

- a) Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur.
- b) Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3.

R 712-11 - 1°) En cas de non conformité de la demande aux dispositions de l'article R.712-10, notification motivée en est faite au déposant.

Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'Institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

2°) Dans le cas prévu à l'article R.712-10 (2°), la notification d'irrégularités ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'Institut.

3°) Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

CHAPITRE VII : MARQUES INTERNATIONALES

R 717-2 - Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d'usage mentionné à l'article R712-3 (2° d) accompagné le cas échéant de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de 6 mois à compter de l'inscription de la marque au registre international.

Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est réputée ne pas porter en France sur une marque collective de certification.

R 717-4 - L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque.

Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°) , court à compter de la notification à l'Institut de l'extension à la France de l'enregistrement international.....

R 717-6 - Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international.

Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES

R 718-1- Sous réserve des dispositions de l'article R. 712-16 (1°), les délais impartis par

l'Institut National de la Propriété Industrielle ne sont ni inférieurs à un mois, ni supérieurs à quatre mois.