

REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION SUITE A OPPOSITION

*Notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon la Règle 17.1)
de l'Arrangement et du Protocole de Madrid*

I- Office qui émet la notification :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Direction des marques, dessins et modèles
service des oppositions

15, rue des Minimes

CS 50001

F-92677 COURBEVOIE CEDEX

FRANCE

Affaire suivie par : Pierre-André BOSSUAT

Téléphone : 33 1.56.65.82.43

Télécopie : 33 1.56.65.86.04

DATE : 6 avril 2016

REF : 1285806 / OPP 16-1440 / PAB

II- N° de l'enregistrement international : 1285806

III- Marque : OIL-IN

IV- Refus provisoire fondé sur une opposition :

Nom et adresse de l'opposant : THE SUNRIDER CORPORATION
1625 Abalone Avenue
TORRANCE, CA 90501
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

V- Etendue du refus :

Refus provisoire pour la totalité des produits.

VI- Motifs du refus : VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

VII- Renseignements relatifs à la marque antérieure : VOIR EN ANNEXE L'ACTE D'OPPOSITION

VIII- Articles de la loi applicables en la matière VOIR FICHE JOINTE

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

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

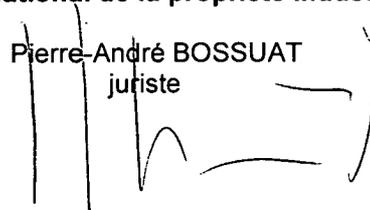
www.inpi.fr - contact@inpi.fr

X- Signature

En raison de l'opposition ci-jointe, la protection en France ne peut être accordée, provisoirement, à la marque susvisée en ce qui concerne la totalité des produits.

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

Pierre-André BOSSUAT
juriste

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and curved strokes, positioned to the right of the printed name.

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 :

1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;

2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, 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 décision du directeur général de l'Institut national 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.

Décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle n° 2014-142 bis du 22 juin 2014, relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Article. 4

I. - L'opposition est présentée en deux exemplaires. Une opposition ne peut être fondée que sur une seule marque.

II. - Les prescriptions résultant de l'article R.712-14 sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes :

a) Documents produits aux fins d'établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits de l'opposant :

L'opposant fournit :

- 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 ;

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

- S'il n'est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant.

b) Demande d'enregistrement :

L'opposant fournit une copie de la publication de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement international contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition.

c) Exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition :

L'opposant fournit 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.

d) Pouvoir du mandataire :

Le pouvoir est daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale et, si le signataire n'est pas le représentant légal de celle-ci, le cachet de la personne morale.

Une simple copie suffit si le mandataire dispose d'un pouvoir général enregistré auprès de l'Institut.

A l'exception de celle visée au d), les pièces annexes sont fournies en deux exemplaires.

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

À produire en deux exemplaires identiques et signés.
Veillez remplir ce formulaire à l'encre noire.

Réservé à l'INPI		
REMISE DES PIÈCES DATE 01/04/2016 LIEU 92 INPI - Opposition en ligne N° DE GESTION 2016-1440	1 NOM ET ADRESSE DE L'OPPOSANT OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE PROMARK Mme Devevey Bénédicte 62 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS France	
Vos références pour ce dossier (facultatif) BV/MG/L04698		
Confirmation d'une opposition par télécopie <input type="checkbox"/>		
2 DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE		
Cochez l'une des deux cases suivantes		
Marque française <input type="checkbox"/>		
N° du BOPI de publication		
Date de dépôt		
N° national		
Priorité revendiquée (le cas échéant)	Pays : _____ Date _____	
Marque internationale ayant effet en France <input checked="" type="checkbox"/>		
N° de la gazette OMPI de publication		
Date d'enregistrement international	117 112 210 115	
N° d'enregistrement international	1285806	
Priorité revendiquée (le cas échéant)	Pays : Allemagne Date 019 017 210 115	
3 DROIT ANTÉRIEUR INVOQUÉ		
Cochez un seul droit antérieur et complétez l'annexe correspondante		
<input checked="" type="checkbox"/> Marque		
4 OPPOSANT		
<input type="checkbox"/> Si la marque appartient à plusieurs titulaires, cochez la case et poursuivez sur une page suite		
Nom ou dénomination sociale	The Sunrider Corporation	
Prénoms		
Forme juridique	société de droit américain	
Adresse	Rue	1625 Abalone Avenue
	Code postal et ville	910151011 Torrance, Californie
	Pays	Etats-Unis d'Amérique
N° SIREN (facultatif)		
N° de téléphone (facultatif)		
N° de télécopie (facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)		

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE **01/04/2016**
LIEU **92 INPI - Opposition en ligne**
N° DE GESTION **2016-1440**

MA 464-2/02-2014

5 MANDATAIRE (le cas échéant)		
Nom		Devevey
Prénom		Bénédicte
Cabinet ou Société		PROMARK
N° de pouvoir permanent (le cas échéant)		
Adresse	Rue	62 Avenue des Champs Elysées
	Code postal et ville	[715101018] PARIS
N° de téléphone (facultatif)		+33156596080
N° de télécopie (facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)		contact@promark.fr
6 IDENTIFICATION DU SIGNATAIRE (déposant ou mandataire)		CACHET ÉLECTRONIQUE DE L'INPI
Nom :	Lu et vérifié Date : 01/04/2016 Courriel : contact@promark.fr Qualité : Avocat	 Signature numérique de : INPI CN=Institut National de la Propriété Industrielle,OU=0002 180080012,O=INPI,C=FR Raison : e-service INPI Lieu : INPI Courbevoie Date : 2016-04-01 15:47:44
Qualité :		
Signature :	<i>Bénédicte Devevey</i>	

OPPOSITION À ENREGISTREMENT

Fondement de l'opposition
ATTEINTE À UNE MARQUE ANTÉRIEURE

Annexe 1

MA 464-4/02-2014

<p>OPPOSANT agissant en qualité de : Cochez l'une des trois cases ci-dessous</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> propriétaire dès l'origine <input type="checkbox"/> propriétaire par suite d'une transmission de propriété <input type="checkbox"/> licencié exclusif</p>	<p>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 :</p> <p>Date : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>N° d'inscription : <input type="text"/></p>
<p>Identification de la marque antérieure (cochez une seule case)</p> <p>Marque française <input type="checkbox"/> Marque internationale désignant la France <input type="checkbox"/> Marque internationale désignant l'Union Européenne <input type="checkbox"/> Marque communautaire <input checked="" type="checkbox"/> Marque non déposée mais notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris <input type="checkbox"/></p> <p>Fournir les pièces établissant l'existence de cette marque, ainsi que sa notoriété et en définissant la portée.</p>	
<p>Date de dépôt et/ ou d'enregistrement</p>	<p><input type="text"/> <input type="text"/></p>
<p>N° de dépôt et/ ou d'enregistrement</p>	<p>000156554</p>
<p>Date d'inscription au registre international de l'extension à la France ou à l'Union Européenne de l'enregistrement international (le cas échéant)</p>	<p><input type="text"/> <input type="text"/></p>
<p>Priorité revendiquée (le cas échéant)</p>	<p>Pays : <input type="text"/> Date : <input type="text"/> <input type="text"/></p>
<p>Renouvellement (le cas échéant)</p>	<p>Date de demande de renouvellement : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Date de publication du renouvellement : <input type="text"/> <input type="text"/></p>
<p>Indiquez si la marque antérieure invoquée a fait l'objet</p>	<p><input type="checkbox"/> d'une cession partielle <input type="checkbox"/> d'une limitation <input checked="" type="checkbox"/> d'une renonciation</p>
<p align="center">EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES (À développer sur une page blanche)</p>	
<p>A - INDIQUEZ</p> <p>1. Si l'opposition est formée :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pour l'INTÉGRALITÉ des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement. <input type="checkbox"/> Pour UNE PARTIE SEULEMENT de ces produits et services. Dans ce cas, les identifier.</p> <p>2. Les produits et services de la marque antérieure sur la base desquels l'opposition est formée.</p> <p>B - PRÉCISEZ s'il s'agit de produits et services :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IDENTIQUES, le cas échéant, mettez en évidence cette identité. <input checked="" type="checkbox"/> SIMILAIRES, dans ce cas, justifiez qu'il existe une similarité dont peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.</p>	
<p align="center">EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES SIGNES (À développer sur une page blanche)</p>	
<p>INDIQUEZ si la demande d'enregistrement constitue :</p> <p><input type="checkbox"/> LA REPRODUCTION À L'IDENTIQUE DE LA MARQUE <input checked="" type="checkbox"/> L'IMITATION DE LA MARQUE</p> <p>Précisez les points de ressemblance (par exemple : visuels, phonétiques, intellectuels). Expliquez en quoi il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.</p>	

inpi

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

Bases de données Marques

Notice complète

- Notice complète

Marque internationale

OIL-IN

Marque : OIL-IN

Note :

- Caractères standards
- Individual

Classification de Nice : 3

Produits et services

- 3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; produits cosmétiques; lotions capillaires; préparations pour l'entretien, le lavage, la teinture, la coloration, la décoloration, le maintien, le coiffage et l'ondulation des cheveux.

Déposant : Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE

Adresse pour la correspondance : Henkel AG & Co. KGaA - Trademark Department, 40191 Düsseldorf, DE

Numéro : 1285806

Date de dépôt / Enregistrement : 2015-12-17

Date prévue pour l'expiration : 2025-12-17

Pays désignés

- Colombie, Danemark, Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Lituanie, Mexique, Norvège, Suède, Turkménistan, Turquie, Ouzbékistan, Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Benelux, Suisse, Chypre, République tchèque, Espagne, France, Croatie, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Monténégro, Ex-République yougoslave de Macédoine, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Fédération de Russie, Slovénie, Slovaquie, Tadjikistan, Ukraine, Viet Nam (Protocole)

Dépôt origine : DE 30 2015 043 121 2015-07-09

Priorité

- DE 2015-06-22 30 2015 043 121

Historique

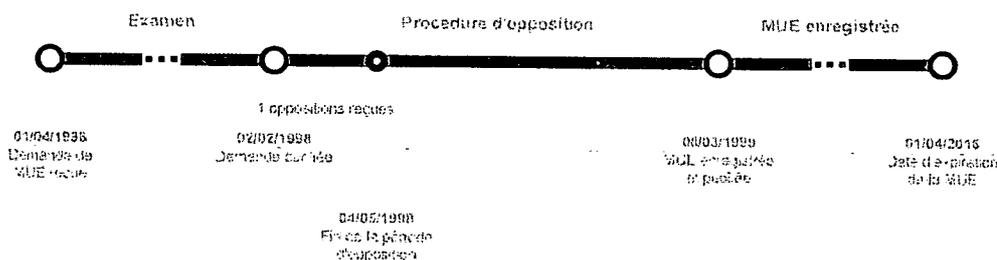
- Enregistrement 2015-12-17 (Gazette 2016/4 du 2016-02-04)
- Refus partiel non publié pour Danemark 2016-03-22

Source OMPI

Informations de dossier de MUE

OI-LIN
000156554

Calendrier



Informations sur la marque

Nom	OI-LIN	Date de dépôt	01/04/1996
Numéro de dépôt	000156554	Date de l'enregistrement	26/01/1999
Base	MUE	Date d'expiration	01/04/2016
Date de réception	01/04/1996	Date de la désignation	
Type	Mot	Langue de dépôt	Anglais
Nature	Individuelle	Deuxième langue	Allemand
Classes de Nice	3, 5 (Classification de Nice)	Référence de la demande	R/SUI-024/EM'OI-LIN'
Classification de Vienne		Statut de la marque	Enregistré
		Caractère distinctif acquis	No

Produits et services

français (fr)

3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques; produits de lavage pour les cheveux, produits de soin des cheveux et lotions pour les cheveux, déodorants à usage personnel (parfumerie), produits solaires cosmétiques; dentifrices et produits non médicinaux pour l'hygiène bucco-dentaire; tous les produits précités étant destinés des produits à base d'herbes.

5 Préparations pour la santé à base de vitamines, d'oligoéléments et d'herbes, à l'exception des préparations destinées aux voies respiratoires humaines; produits vétérinaires et produits chimiques pour l'hygiène; substances diététiques et substituts nutritionnels à usage médical; aliments pour bébés; préparations à base de vitamines, d'oligo-éléments et/ou de minéraux utilisées à des fins diététiques ou comme compléments nutritionnels; produits et substances à des fins dentaires et de techniques dentaires; concentrés nutritionnels ou compléments nutritionnels à base d'herbes, tisanes, tous à des fins sanitaires; tous les produits précités étant destinés des produits à base d'herbes.

Description

Pas d'entrée

Titulaires The Sunrider Corporation

ID	7279	Pays	US - ÉTATS-UNIS	Adresse postale	
Organisation	The Sunrider Corporation	État/comté	CA	The Sunrider Corporation 1625 Abalone Avenue Torrance, CA 90501 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)	Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.
Légal	Entité juridique	Ville	Torrance,		
État, district ou te...	Utah	Code postal	90501		Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.
		Adresse	1625 Abalone Avenue		
					Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

Représentants

MEISSNER, BOLTE & PARTNER GBR

ID	11094	Pays	DE - ALLEMAGNE	Adresse postale	
Organisation	n/a	État/comté	n/a	MEISSNER, BOLTE & PARTNER GBR Postfach/P.O. Box 860624 D-81633 München ALEMANIA	00 49-892121860
Légal	Personne morale	Ville	München		00 49-8921218670
Type	Association	Code postal	80538		
		Adresse	Widenmayers 47-50		mail@mbp.de

Correspondance

De	Procédure	Numéro de dépôt	Objet	Date	Actions
	Inscription	010090655	L601A \: Notification of the need to renew an EUTM registration	17/10/2015	
	Inscription	008047543	T724M - Registration of recordal C.2.1 / B.9.1	12/12/2013	
	Inscription	008047543	Lettre à l'EIPO	06/12/2013	
	Inscription	008047543	Certificat	06/12/2013	
	Inscription	006493491	T724M - Registration of recordal C.2.1 / B.9.1	16/05/2012	
	Inscription	006493491	Lettre à l'EIPO	11/05/2012	
	Inscription	006077039	T724M - Registration of recordal C.2.1 / B.9.1	22/11/2011	
	Inscription	006077039	Lettre à l'EIPO	21/11/2011	
	Inscription	001953168	Total/Partial surrender- notification of entry	12/01/2007	
	Inscription	002028002	Seniorities - notification of entry	29/08/2006	

Affichage 1 à 10 d'entrées62

Transformation d'un EI

Pas d'entrée

Ancienneté

Numéro de dépôt	N° d'enregistrement	Pays	Date de priorité	Date de dépôt	Date d'enregistrement	Code International	Statut
-----------------	---------------------	------	------------------	---------------	-----------------------	--------------------	--------

Numéro de dépôt	N° d'enregistrement	Pays	Date de priorité	Date de dépôt	Date d'enregistrement	Code international	Statut
	95569738	FRANCE			28/04/1995	EU	ACCEPTED
	308833	SUÈDE			16/02/1996	EU	ACCEPTED
	2018449	ROYAUME-UNI			16/02/1996	EU	ACCEPTED
	M1962525	ESPAGNE		28/04/1995	31/05/2000	EU	ACCEPTED
	0000726118	ITALIE		21/04/1995	23/09/1997	EU	ACCEPTED
	198583	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE		26/05/1995		EU	ACCEPTED

Affichage 1 à 6 d'entrées6

Priorité d'exposition

Pas d'entrée

Priorité

Pas d'entrée

Publications

Numéro du Bulletin	Date	Section	Description
1998/007	02/02/1998	A.1	Demandes publiées au titre de l'article 39 du RMUE
1999/018	08/03/1999	B.2	Enregistrements modifiés depuis la publication de la demande
2006/038	18/09/2006	D.1	Renouvellements
2007/033	16/07/2007	C.8.1	Revendications d'ancienneté
2007/035	23/07/2007	C.8.1	Revendications d'ancienneté
2010/114	23/06/2010	C.3.2	Renonciation partielle / Déclaration conformément à l'article 28, paragraphe 8, du RMUE
2011/223	24/11/2011	C.2.1	Représentant - Modification du nom et de l'adresse professionnelle
2012/093	18/05/2012	C.2.1	Représentant - Modification du nom et de l'adresse professionnelle
2013/237	13/12/2013	C.2.1	Représentant - Modification du nom et de l'adresse professionnelle

Affichage 1 à 9 d'entrées9

Annulation

Pas d'entrée

Inscriptions

Numéro du Bulletin	Date	Section	Numéro de dépôt	Titre	Sous-titre
			010090655	Renouvellement	Partial Renewal
			000242506	Représentant	Modification du nom et de l'adresse professionnelle
2006/038	18/09/2006	D.1	001539470	Renouvellement	Total Renewal
2007/033	16/07/2007	C.8.1	001366650	Ancienneté	Revendications d'ancienneté
2007/035	23/07/2007	C.8.1	002028002	Ancienneté	Revendications d'ancienneté
2010/114	23/06/2010	C.3.2	001953168	Nom de la marque	Renoncations partielles
2011/223	24/11/2011	C.2.1	006077039	Représentant	Modification du nom et de l'adresse professionnelle

Numéro du Bulletin	Date	Section	Numéro de dépôt	Titre	Sous-titre
2012/093	18/05/2012	C.2.1	006493491	Représentant	Modification du nom et de l'adresse professionnelle
2013/237	13/12/2013	C.2.1	008047543	Représentant	Modification du nom et de l'adresse professionnelle

Affichage 1 à 9 d'entrées9

Oppositions

Numéro de dépôt	Date	Motifs	Opposant	Représentant	Langue	Référence	Statut	Étendue de l'opposition
000036329	30/04/1998	Likelihood of confusion	Warner-Lambert Consumer Healthcare GmbH	Non valide	Allemand	R/SUI-024/EM'OI-LIN'	Retiré	Part of G&S.

Affichage 1 à 1 d'entrées1

Recours

Pas d'entrée

Décisions

Pas d'entrée

Renouvellements

Titre	Numéro de dépôt	Statut	Date du statut
Renouvellement	001539470	Marque renouvelée	18/09/2006
Renouvellement	010090655	Notification de l'expiration d'une marque	01/04/2016

Affichage 1 à 2 d'entrées2

Relations de la marque

Pas d'entrée

ANNEXE 1 : COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

a) Produits et services désignés par les marques en présence

L'opposition est formée à l'encontre de tous les produits visés par la demande de marque **OIL-IN** n° 1285806 :

Classe 3 :

« Savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; produits cosmétiques ; lotions capillaires ; préparations pour l'entretien, le lavage, la teinture la coloration, la décoloration, le maintien, le coiffage et l'ondulation des cheveux »

La marque antérieure **OI-LIN** n° 156554 désigne notamment :

Classe 3 :

« Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; produits de lavage pour les cheveux, produits de soin des cheveux et lotions pour les cheveux ; tous les produits précités étant des produits à base d'herbes »

Les produits désignés dans la demande de marque sont soit identiques, soit similaires à ceux désignés par la marque antérieure.

b) Produits identiques

Les produits de la demande de marque contestée et de la marque antérieure présentés dans le tableau ci-dessous doivent être considérés comme identiques.

Demande de marque OIL-IN	Marque antérieure OI-LIN
<i>Savons</i>	<i>Savons</i>
<i>Produits de parfumerie</i>	<i>Parfumerie</i>
<i>Huiles essentielles</i>	<i>Huiles essentielles</i>
<i>Produits cosmétiques</i>	<i>Cosmétiques</i>

c) Produits similaires

Les produits de la demande de marque contestée et de la marque antérieure présentés dans le tableau ci-dessous doivent être considérés comme identiques ou à tout le moins similaires.

Demande de marque OIL-IN	Marque antérieure OI-LIN
<i>lotions capillaires</i>	<i>produits de lavage pour les cheveux, produits de soin des cheveux et lotions pour les cheveux</i>

Les « *lotions capillaires* » de la demande de marque contestée appartiennent à la catégorie générale des « *produits de lavage pour les cheveux, produits de soin des cheveux et lotions pour les cheveux* » de la marque antérieure.

En effet, les produits de la demande de marque contestée, comme ceux de la marque antérieure sont destinés au lavage et au soin des cheveux.

Ils ont la même fonction et la même destination, s'adressent aux mêmes consommateurs et partagent les mêmes circuits de distribution.

Ils sont donc similaires.

Demande de marque OIL-IN	Marque antérieure OI-LIN
<i>préparations pour l'entretien, le lavage, la teinture, la coloration, la décoloration, le maintien, le coiffage et l'ondulation des cheveux.</i>	<i>produits de lavage pour les cheveux, produits de soin des cheveux et lotions pour les cheveux</i>

Les produits désignés par la demande de marque et ceux de la marque antérieure sont également des produits ou préparations destinés au soin, au lavage des cheveux.

Ils ont une fonction et une destination commune. En outre, ils s'adressent aux mêmes consommateurs, et partagent les mêmes circuits de distribution.

De même, les « *préparations pour l'entretien, le lavage, la teinture, la coloration, la décoloration, le maintien, le coiffage et l'ondulation des cheveux* » de la demande de marque sont la base des produits de lavage et de soin des cheveux de la marque antérieure.

Ces produits sont donc complémentaires, et par conséquent similaires.

Par ailleurs, l'INPI a déjà eu l'occasion de décider que :

*« CONSIDERANT que les « lotions pour les cheveux » de la demande d'enregistrement sont, tout comme les « préparations pour soigner, laver les cheveux » de la marque antérieure, des produits cosmétiques destinés aux soins des cheveux ;
Que les produits précités présentent donc les mêmes fonction et destination ; qu'il s'agit ainsi de produits similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. »* (INPI, 12 août 2011, BIOLOGYC / BIOLOGICS, n° 11-0834).

Les produits de la demande de marque contestée sont donc soit identiques, soit similaires à ceux de la marque antérieure.

Le fait que les produits désignés par la marque antérieure soient destinés à être des produits à base d'herbes est sans incidence aucune sur leur nature et leur fonction, et partant sur leur identité et similitude avec les produits de la demande de marque.

ANNEXE 2 : COMPARAISON DES SIGNES

La demande de marque **OIL-IN** n°1285806 constitue l'imitation de la marque de l'Union Européenne antérieure **OI-LIN** n°156554.

Les signes en présence sont :

Demande de marque	Marque antérieure
OIL-IN	OI-LIN

La demande de marque contestée est composée deux termes reliés par un tiret.

La marque antérieure est également composée de deux termes reliés par un tiret.

L'examen des signes en présence permet de faire ressortir de fortes similitudes visuelles et phonétiques.

a) Les similitudes visuelles

Les signes en cause ont des longueurs identiques, ils sont composés de six caractères : cinq lettres et un tiret.

Ils possèdent cinq lettres identiques O-I-L-I-N, placées dans le même ordre.

La seule différence, qui sera peu perceptible par le public pertinent, est le «-» placé entre le L et le I dans la demande de marque contestée, et entre le I et le L dans la marque antérieure.

En effet, le consommateur pertinent **n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire** (CJCE, 22 juin 1999, C342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c/ Klijsen Handel BV*, §26), ce qui peut l'amener à croire que les marques ont une origine commune.

L'emplacement d'un tiret au sein de signes composés des mêmes lettres, placées dans le même ordre, n'altérera nullement les similitudes visuelles entre les signes.

Les signes en présence ont donc une physionomie similaire.

b) Les similitudes phonétiques

La marque antérieure est composée de deux syllabes OI et LIN, tout comme la marque antérieure composée des syllabes OIL et IN.

Le tiret dans les deux signes ne se prononce pas.

Les signes en cause pourront se prononcer en un seul tenant OILIN, ou en détachant les deux syllabes.

Dans les deux cas, la prononciation sera phonétiquement proche, le signe étant composé des mêmes lettres.

Les signes en cause sont donc phonétiquement identiques voire extrêmement proches.

c) Les similitudes conceptuelles

La marque antérieure et la demande de marque sont des néologismes n'ayant aucune signification particulière pour le public pertinent.

Dès lors, la comparaison conceptuelle des signes en cause est sans objet, et sera sans incidence sur le risque de confusion.

En conclusion, il convient de rappeler que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. **Ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services couverts**, et inversement (CJCE, C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1998] JO OHMI 12/98, p.1415 §17).

Dès lors, au regard de l'identité ou à tout le moins de la similarité des produits désignés par la demande de marque contestée et par la marque antérieure, ainsi que la similarité entre les signes en cause, le public pertinent sera fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence de ce qui précède, la demande de marque **OIL-IN** n° 1285806 constitue l'imitation de la marque européenne antérieure **OI-LIN** n° 156554 au sens de l'article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et ne saurait être adoptée à titre de marque pour des produits identiques et/ou similaires sans porter atteinte aux droits de l'opposante. Elle devra donc être rejetée.