

# Annales

**Examen de qualification en vue de  
l'inscription sur la liste des personnes  
qualifiées en propriété industrielle**

**Mention marques, dessins & modèles**

**Session 2018**

---

Epreuves écrites

Sujets

Réponses candidats

Rapports des examinateurs

Exemples de sujets épreuves orales avec  
éléments de réponses

*Document en cours de finalisation*

Mise à jour septembre 2019

## **Avertissement**

*L'Institut national de la propriété industrielle publie pour chaque session d'examen des annales destinées à donner aux candidats une base pour leur formation.*

*Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de l'examen. Un exemple de réponse fourni par un candidat est présenté pour chaque épreuve. Les réponses n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans être nécessairement parfaites à tous points de vue, elles constituent un échantillon de copies ayant obtenu une note sensiblement supérieure à la moyenne.*

*Le rapport des examinateurs est également communiqué.*

*Cette édition compte également des exemples de sujets accompagnés d'éléments de réponses pour les deux épreuves orales.*

# SOMMAIRE

	Pages
NATURE DES EPREUVES ECRITES .....	4
1ERE EPREUVE ECRITE	
• Sujet .....	5
• Réponse d'un candidat.....	20
• Rapport des examinateurs .....	27
2EME EPREUVE ECRITE	
• Sujet .....	29
• Réponse d'un candidat.....	43
• Rapport des examinateurs .....	49
3EME EPREUVE ECRITE	
• Sujet .....	51
• Réponse d'un candidat.....	56
• Rapport des examinateurs .....	à venir
4EME EPREUVE ECRITE	
• Sujet .....	63
• Réponse d'un candidat.....	69
• Rapport des examinateurs .....	73
EPREUVES ORALES	
• Nature des épreuves et déroulé .....	76
• Première épreuve orale .....	78
Exemples de sujet avec éléments de réponses	
• Deuxième épreuve orale .....	81
Exemples de sujet avec éléments de réponses	

# NATURE DES EPREUVES ECRITES

- Première épreuve rédaction d'un avis sur la validité et sur la disponibilité d'un signe à partir des résultats d'une recherche de droits antérieurs, d'après le droit français.
- Deuxième épreuve formation d'une opposition à une demande d'enregistrement de marque devant l'INPI ou devant l'OHMI en langue française ou rédaction d'observations en réponse à une telle opposition
- Troisième épreuve rédaction d'une note en forme de consultation ou d'avis sur un problème pratique du droit des marques et des signes distinctifs, y compris noms de domaines, et du droit de la concurrence déloyale ou des agissements parasites en droit français et communautaires et des conventions et arrangements internationaux auxquelles la France est partie.
- Quatrième épreuve rédaction d'une note en forme de consultation ou d'avis sur un problème pratique du droit des dessins et modèles, y compris en droit d'auteur, en droit français et communautaire et des conventions et arrangements internationaux auxquelles la France est partie.

## **SUJET PREMIERE EPREUVE ECRITE**

Votre client, Monsieur ECOLAU a pour projet de développer une application mobile qui permettrait de réserver en ligne des hébergements écologiques haut de gamme. Ces hébergements écologiques seraient sélectionnés en amont par Monsieur ECOLAU selon des critères déterminés répondant aux caractéristiques d'une maison dite écologique et les propriétaires auraient le droit d'utiliser le nom de l'application pour identifier sur place leur hébergement.

Monsieur ECOLAU souhaiterait adopter la marque Bee n'Bee pour son projet. Il a ainsi effectué une recherche sur le terme Bee n'Bee en classes 9, 42 et 43 et soumet les résultats identifiés par celle-ci à votre analyse pour recommandation

Vous apprécierez le caractère distinctif du signe et sa disponibilité en France mais exceptionnellement, pour gagner du temps, vous ne rappellerez pas les bornes et limites de la recherche, ni les problématiques liées à la loi Evin.

Pour établir votre recommandation, vous voudrez bien commenter chaque marque, les deux seules dénominations sociales identifiées, ainsi que le nom de domaine [beenbee.com](http://beenbee.com), lequel renvoie vers une page en construction.

RECHERCHE:

BEE N'BEE

MARQUE RELEVEE:

**Be-YnB**

15 4216648

MARQUE VERBALE

**ETAT ACTUEL DE LA MARQUE**

NUMERO NATIONAL	: 15 4216648	DATE DE DEPOT	: 09 OCT 2015
LIEU DE DEPOT	: 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE		
REFERENCE	: ENREGISTREMENT	DATE D'ECHEANCE	: 08 OCT 2025
TITULAIRE	: M. Philippe Bacou 28 rue de Rive, 1260 Nyon Suisse		
MANDATAIRE	: M. Philippe Bacou		
CLASSE(S)	: 12, 35, 36, 38, 39, 41, 43		

**PRODUITS/SERVICES**

CL 12 : appareils de locomotion par terre, par air ou par eau

CL 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)

CL 36 : service bancaires en ligne ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gérance de biens immobiliers

CL 38 : informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux

CL 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement

CL 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition

CL 43 : services hôteliers.

**HISTORIQUE DE LA MARQUE**

- PUBLICATION DU DÉPÔT  
PUBL. 30 OCT 2015 BOPI NL VOL.I 44 p. 615
- AVIS D'ENREGISTREMENT  
PUBL. 29 JAN 2016 BOPI NL VOL.II 04 p. 18

Be-YnB

RECHERCHE: BEE N'BEE  
 MARQUE RELEVEE: **B'nBeez**  
 15 4188891 MARQUE VERBALE ET FIGURATIVE

---

**ETAT ACTUEL DE LA MARQUE**

NUMERO NATIONAL	: 15 4188891	DATE DE DEPOT	: 13 JUN 2015
LIEU DE DEPOT	: 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE		
REFERENCE	: ENREGISTREMENT		
TITULAIRE	: Mme. Florence Ravel, Agissant pour le compte de la société "B'nBeez" en cours de formation 14 rue du bourguet, 63340 Nonette France		
MANDATAIRE	: Mme. Florence Ravel		
CLASSE(S)	: 35, 38, 39, 41, 43		

---

**PRODUITS/SERVICES**

CL 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)

CL 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux

CL 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement

CL 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition

CL 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques.

**HISTORIQUE DE LA MARQUE**

- PUBLICATION DU DÉPÔT  
PUBL. 27 JUL 2015 BOPI NL VOL.I 30 p. 296
- AVIS D'ENREGISTREMENT  
PUBL. 06 MAI 2016 BOPI NL VOL.II 18 p. 14

RECHERCHE: BEE N'BEE

MARQUE RELEVEE: **BeeBee**

13674272

MARQUE VERBALE

**ETAT ACTUEL DE LA MARQUE EST BASE SUR L'INFORMATION DE L'EUIPO**

NUMERO DE DEPOT	: 13674272	DATE DE DEPOT	: 23 DEC 2015
		DATE D'ENREGISTR.	: 16 JUL 2016
SITUATION ADM. SELON EUIPO	: ENREGISTRÉ		
SITUATION ADM. COMME PUBLIEE	: ENREGISTREMENT	DATE D'ECHEANCE	: 23 DEC 2025
TITULAIRE	: Grund AG Rotzbergstrasse 1, Stansstad, 6362 Suisse		
MANDATAIRE	: LOUIS · PÖHLAU · LOHRENTZ Merianstr. 26, Nürnberg, 90409 Allemagne		
CLASSE(S)	: 09, 38, 39, 42, 43		
LANGUE DE DEPOT	: allemand		
DEUXIEME LANGUE	: anglais		

**PRODUITS/SERVICES**

français :

CL 09 : logiciels (programmes enregistrés)

CL 38 : Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique

CL 39 : Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage

CL 42 : conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles.

CL 43 : Services de restauration [alimentation]; Hébergement temporaire

**NOTES**

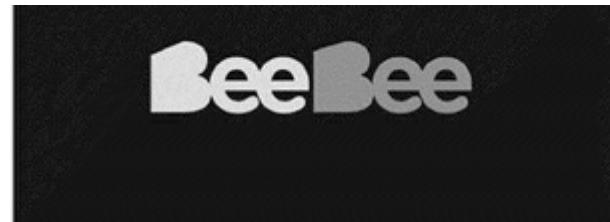
ANCIENNITE  
Allemagne  
Enreg. 30343276 du 10 FÉVRIER 2004  
Dépôt 303 43 276.4/09 du 22 AOÛT 2003

ANCIENNITE  
Estonie  
Enreg. 0832732  
du 25 AOU 2006

ANCIENNITE  
Bulgarie  
Enreg. 0832732  
du 25 AOU 2006

ANCIENNITE  
France  
Enreg. 0832732  
du 25 AOU 2006

ANCIENNITE  
Croatie  
Enreg. 0832732  
du 25 AOU 2006



RECHERCHE:

BEE N'BEE

MARQUE RELEVEE:

**B & B HOTELS**

4767323

MARQUE VERBALE ET FIGURATIVE

**ETAT ACTUEL DE LA MARQUE EST BASE SUR L'INFORMATION DE L'EUIPO**

NUMERO DE DEPOT	: 4767323	DATE DE DEPOT	: 29 NOV 2005
		DATE D'ENREGISTR.	: 12 DEC 2006
SITUATION ADM. SELON EUIPO	: ENREGISTRÉ		
SITUATION ADM. COMME PUBLIEE	: ENREGISTREMENT	DATE D'ECHEANCE	: 29 NOV 2025
TITULAIRE	: B&B HOTELS 271 rue du Général Paulet,Brest, 29200 France		
MANDATAIRE	: DLA PIPER FRANCE LLP IP & T department 27 rue Laffitte,Paris, 75009 France		
CLASSE(S)	: 43		
LANGUE DE DEPOT	: français		
DEUXIEME LANGUE	: anglais		
CODE DE VIENNE	: 25.01.91 25.01.96		

**PRODUITS/SERVICES**

français :

CL. 43 Hôtellerie, restauration, cafétérias, bars, réservation d'hôtels et de logements temporaires.

**NOTES**

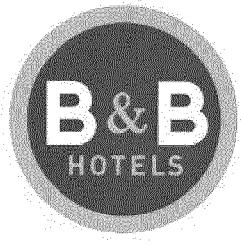
## DESCRIPTION DES COULEURS

Vert (Pantone 3975 C), marron (Pantone 476 C), blanc.

## DESCRIPTION

La marque se compose de deux cercles concentriques ; celui à l'extérieur est de couleur vert (P3975 C) ; l'autre, à l'intérieur, de couleur marron (P 476 C), comprenant les deux lettres "B" de couleurs blanches, et les termes "&" ainsi "HOTELS" de couleurs vertes (P3975 C)

## COPIE EN COULEURS DISPONIBLE



# Registre International

RECHERCHE:

BEE N'BEE

MARQUE RELEVEE:

**AIRBNB**

1182496

MARQUE VERBALE

## ETAT ACTUEL DE LA MARQUE

NUMERO D'ENREGISTREMENT	: 1182496	DATE D'ENREGISTR.	: 08 AVR 2013
REFERENCE	: ENREGISTREMENT	DATE D'ECHEANCE	: 08 AVR 2023
TITULAIRE	: Airbnb, Inc. 888 Brannan Street, 4th Floor San Francisco CA 94103 Etats-Unis d'Amérique		
MANDATAIRE	: R.J. Heher, Esq. Fenwick & West LLP 801 California Street Silicon Valley Center Mountain View CA 94041 Etats-Unis d'Amérique		
CLASSE(S)	: 09, 42		
ORIGINE	: Etats-Unis d'Amérique, 08 AVR 2013, numéro de dépôt 85897924; 08 AVR 2013, numéro de dépôt 85897945.		
PAYS REVENDIQUES (PROTOCOLE)	: Australie, Chine, Croatie, Israël, Japon, Marques de l'UE, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Russie (Fédération), Singapour, Suisse, Turquie		

## PRODUITS/SERVICES

CL. 09 Logiciels informatiques de messagerie d'application pour téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés, à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux; logiciels informatiques d'application pour téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés, à savoir logiciels permettant la messagerie entre les clients de logements appartenant à des tiers et hébergés par des tiers et entre les hôtes répertoriant les logements à louer et à vendre; logiciels informatiques d'application pour téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés, à savoir outils de gestion logiciels permettant aux utilisateurs de gérer, organiser, planifier et partager avec des tiers des réservations de voyages, dates d'activité, photos, opinions et préférences; logiciels informatiques d'application pour téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés, à savoir outils de gestion logiciels permettant aux utilisateurs d'organiser une aide temporaire à l'enregistrement d'hébergement; logiciels informatiques d'application pour téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés, à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de répertorier et de louer des hébergements temporaires, d'accéder à des informations, descriptifs et annonces concernant des logements, appartements, immeubles en copropriété, maisons individuelles, biens immobiliers, biens commerciaux et publicités pour la location et le crédit-bail pour les produits précités; logiciels informatiques d'application pour téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés, à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher des annonces en matière de voyages, transports, hébergements temporaires, partage de véhicules et de trajets et stationnements de véhicule temporaires, informations en matière de voyages et informations connexes et réservations de transports, hébergements temporaires, partage de véhicules et de trajets et stationnements de véhicule temporaires; CL. 42 Services informatiques, à savoir gestion à distance de systèmes de messagerie électronique pour des tiers; services informatiques, à savoir gestion à distance de systèmes de messagerie électronique pour des tiers permettant aux utilisateurs de téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés de communiquer entre eux; mise à disposition temporaire d'applications logicielles de messagerie Web permettant aux utilisateurs de téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés de communiquer entre eux; mise à disposition temporaire d'applications logicielles de messagerie Web permettant aux utilisateurs de téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés d'envoyer et de recevoir des messages entre les clients de logements appartenant à des tiers et hébergés par des tiers et entre les hôtes répertoriant les logements à louer et à vendre; mise à disposition temporaire d'applications logicielles Web pour l'identification et la définition de la portée et des composantes de projets; mise à disposition temporaire d'applications logicielles Web pour la mise à disposition de marchés en ligne destinés à des acheteurs et vendeurs de produits et/ou services sur un réseau informatique mondial; mise à disposition temporaire d'applications logicielles Web permettant aux utilisateurs de téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés d'organiser une aide temporaire à l'enregistrement d'hébergement; mise à disposition temporaire de logiciels d'applications Web pour téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés, à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de répertorier des produits, biens immobiliers et services à louer ou vendre et de proposer des photographies professionnelles des produits, propriétés et services répertoriés; mise à disposition temporaire d'applications logicielles Web permettant aux utilisateurs de téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés de répertorier et de louer des hébergements temporaires, d'accéder à des informations, descriptifs et annonces concernant des logements, appartements, immeubles en copropriété, maisons individuelles, biens immobiliers, biens commerciaux et publicités pour la location et le crédit-bail pour les produits précités; mise à disposition temporaire d'applications logicielles Web permettant aux utilisateurs de téléphones portables, baladeurs multimédias, ordinateurs de poche et dispositifs mobiles associés de mettre à disposition des critiques et des informations à propos des annonceurs et des loueurs de biens immobiliers, hébergements temporaires, transports, partage de véhicules et de trajets et stationnement temporaire;

RECHERCHE: BEE N'BEE

MARQUE RELEVEE: **AIRBNB**

1182496

MARQUE VERBALE

**INFORMATION SPECIFIQUE DU PAYS****AUSTRALIE**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UNE DÉCLARATION FAITE EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1)A (LE DÉLAI D'OPPOSITION AYANT EXPIRÉ) : publ 27 FEV 2014

EXAMEN D'OFFICE ACHEVÉ, MAIS OPPOSITION OU OBSERVATIONS DE LA PART DE TIERS ENCORE POSSIBLES, EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1) : publ 19 DEC 2013

**CHINE**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : publ 20 NOV 2014

**CROATIE**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : publ 28 AOU 2014

**ISRAËL**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UNE DÉCLARATION FAITE EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1)A (LE DÉLAI D'OPPOSITION AYANT EXPIRÉ) : publ 23 JUL 2015

OPPOSITION POSSIBLE APRES 18 MOIS : publ 30 AVR 2015, inscrit 12 MAR 2015

EXAMEN D'OFFICE ACHEVÉ, MAIS OPPOSITION OU OBSERVATIONS DE LA PART DE TIERS ENCORE POSSIBLES, EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1) : publ 30 AVR 2015

OPPOSITION POSSIBLE APRES 18 MOIS : publ 12 FEV 2015, inscrit 29 JAN 2015

**JAPON**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : publ 10 JUL 2014

**MARQUES DE L'UE**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UNE DÉCLARATION FAITE EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1)A (LE DÉLAI D'OPPOSITION AYANT EXPIRÉ) : publ 09 OCT 2014

EXAMEN D'OFFICE ACHEVÉ, MAIS OPPOSITION OU OBSERVATIONS DE LA PART DE TIERS ENCORE POSSIBLES, EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1) : publ 19 DEC 2013

**MEXIQUE**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : publ 07 AOU 2014

**NORVEGE**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UN REFUS PROVISOIRE EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(2)(I) : publ 06 NOV 2014, inscrit 17 OCT 2014

REFUS TOTAL (PROVISOIRE) : publ 01 MAI 2014, inscrit 03 AVR 2014

**NOUVELLE-ZELANDE**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UNE DÉCLARATION FAITE EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1)A (LE DÉLAI D'OPPOSITION AYANT EXPIRÉ) : publ 03 AVR 2014

EXAMEN D'OFFICE ACHEVÉ, MAIS OPPOSITION OU OBSERVATIONS DE LA PART DE TIERS ENCORE POSSIBLES, EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1) : publ 02 JAN 2014

**RUSSIE (FEDERATION)**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : publ 06 NOV 2014

**SINGAPOUR**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : publ 15 OCT 2015

RECHERCHE: BEE N'BEE

MARQUE RELEVEE: **AIRBNB**

1182496

MARQUE VERBALE

**SUISSE**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : publ 11 DEC 2014

**TURQUIE**

DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UNE DÉCLARATION FAITE EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1)A (LE DÉLAI D'OPPOSITION AYANT EXPIRÉ) : publ 13 NOV 2014

EXAMEN D'OFFICE ACHEVÉ, MAIS OPPOSITION OU OBSERVATIONS DE LA PART DE TIERS ENCORE POSSIBLES, EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1) : publ 08 MAI 2014

**NOTES**

CARACTERES STANDARD

INDICATION RELATIVE AUX EXIGENCES  
D'UTILISATION

Singapore

**HISTORIQUE DE LA MARQUE**

- PUBLICATION INTEGRALE DE L'ENREGISTREMENT  
PUBL. 28 NOV 2013 GMI 45/2013  
inscrit 07 NOV 2013
- EXAMEN D'OFFICE ACHEVÉ, MAIS OPPOSITION OU OBSERVATIONS DE LA PART DE TIERS ENCORE POSSIBLES, EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1) : AUSTRALIE  
PUBL. 19 DEC 2013 GMI 48/2013  
Date finale du délai d'opposition: 05 FEV 2014
- EXAMEN D'OFFICE ACHEVÉ, MAIS OPPOSITION OU OBSERVATIONS DE LA PART DE TIERS ENCORE POSSIBLES, EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1) : MARQUES DE L'UE  
PUBL. 19 DEC 2013 GMI 48/2013  
Date finale du délai d'opposition: 22 AOU 2014
- EXAMEN D'OFFICE ACHEVÉ, MAIS OPPOSITION OU OBSERVATIONS DE LA PART DE TIERS ENCORE POSSIBLES, EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1) : NOUVELLE-ZELANDE  
PUBL. 02 JAN 2014 GMI 50/2013  
Date finale du délai d'opposition: 20 MAR 2014
- DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UNE DÉCLARATION FAITE EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1)A (LE DÉLAI D'OPPOSITION AYANT EXPIRÉ) : AUSTRALIE  
PUBL. 27 FEV 2014 GMI 07/2014
- DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UNE DÉCLARATION FAITE EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1)A (LE DÉLAI D'OPPOSITION AYANT EXPIRÉ) : NOUVELLE-ZELANDE  
PUBL. 03 AVR 2014 GMI 12/2014
- PAS DE PROTECTION (PROVISOIRE) POUR : NORVEGE  
PUBL. 01 MAI 2014 GMI 16/2014  
inscrit 03 AVR 2014
- EXAMEN D'OFFICE ACHEVÉ, MAIS OPPOSITION OU OBSERVATIONS DE LA PART DE TIERS ENCORE POSSIBLES, EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1) : TURQUIE

**AIRBNB**

RECHERCHE: BEE N'BEE

MARQUE RELEVEE: AIRBNB

1182496

MARQUE VERBALE

- PUBL. 08 MAI 2014 GMI 17/2014  
Date finale du délai d'opposition: 12 MAI 2014
- DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : JAPON  
PUBL. 10 JUL 2014 GMI 26/2014
  - CHANGEMENTS CONCERNANT LE TITULAIRE  
PUBL. 10 JUL 2014 GMI 26/2014  
inscrit 26 JUN 2014
  - DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : MEXIQUE  
PUBL. 07 AOU 2014 GMI 30/2014
  - DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : CROATIE  
PUBL. 28 AOU 2014 GMI 33/2014
  - DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UNE DÉCLARATION FAITE EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1)A (LE DÉLAI D'OPPOSITION AYANT EXPIRÉ) : MARQUES DE L'UE  
PUBL. 09 OCT 2014 GMI 39/2014
  - DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : RUSSIE (FEDERATION)  
PUBL. 06 NOV 2014 GMI 43/2014
  - DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UN REFUS PROVISOIRE EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(2)(I) : NORVEGE  
PUBL. 06 NOV 2014 GMI 43/2014  
inscrit 17 OCT 2014
  - DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UNE DÉCLARATION FAITE EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1)A (LE DÉLAI D'OPPOSITION AYANT EXPIRÉ) : TURQUIE  
PUBL. 13 NOV 2014 GMI 44/2014
  - DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : CHINE  
PUBL. 20 NOV 2014 GMI 45/2014
  - DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : SUISSE  
PUBL. 11 DEC 2014 GMI 48/2014
  - OPPOSITION POSSIBLE APRES 18 MOIS POUR : ISRAËL  
PUBL. 12 FEV 2015 GMI 05/2015  
inscrit 29 JAN 2015
  - EXAMEN D'OFFICE ACHEVÉ, MAIS OPPOSITION OU OBSERVATIONS DE LA PART DE TIERS ENCORE POSSIBLES, EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1) : ISRAËL  
PUBL. 30 AVR 2015 GMI 16/2015  
Date finale du délai d'opposition: 30 JUN 2015
  - OPPOSITION POSSIBLE APRES 18 MOIS POUR : ISRAËL  
PUBL. 30 AVR 2015 GMI 16/2015  
inscrit 12 MAR 2015  
Date de démarrage du délai d'opposition: 31 MAR 2015  
Date finale du délai d'opposition: 30 JUN 2015
  - EXAMEN D'OFFICE ACHEVÉ, MAIS OPPOSITION OU OBSERVATIONS DE LA PART DE TIERS ENCORE POSSIBLES, EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1) : SINGAPOUR  
PUBL. 09 JUL 2015 GMI 26/2015

# Registre International

RECHERCHE: BEE N'BEE

MARQUE RELEVEE: **AIRBNB**

1182496

MARQUE VERBALE

Date finale du délai d'opposition: 19 AOU 2015

- DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UNE DÉCLARATION FAITE EN VERTU DE LA RÈGLE 18BIS(1)A (LE DÉLAI D'OPPOSITION AYANT EXPIRÉ) : ISRAËL PUBL. 23 JUL 2015 GMI 28/2015
- DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION EN VERTU DE LA RÈGLE 18TER(1) : SINGAPOUR PUBL. 15/10/2015 GMI 45/2015

# **RECHERCHE DE DENOMINATION SOCIALE IDENTIQUE**

## **BEE N'BEE**

### **France**

---

LA RECHERCHE CONTIENT:

\* LES DENOMINATIONS SOCIALES DE TOUTES LES SOCIETES ET ETABLISSEMENTS ECONOMIQUEMENT ACTIFS ET INACTIFS EN FRANCE METROPOLITAINE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE ET REUNION), ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

\* LES NOMS COMMERCIAUX INSCRITS AU REGISTRE.

DERNIERE MISE A JOUR : 31 DEC 2017

---

Les sigles et/ou noms commerciaux suivis du signe (\*) ne figurent plus dans la dernière mise à jour reçue de l'INSEE. Par conséquent nous ne pouvons pas garantir que les sigles et/ou noms commerciaux en question sont toujours actifs.

---

## **La base de données comprend les entreprises ÉCONOMIQUEMENT ACTIVES et INACTIVES.**

### **Economiquement Actif**

Une entreprise (ou unité SIREN) sera économiquement active si elle a au moins un établissement (ou unité SIRET) économiquement actif.

L'activité économique est mesurée par l'ensemble des moyens de production, c'est-à-dire des machines, des stocks, des travailleurs, des actifs incorporels (fonds de commerce...) exploités par un établissement.

Cette information, liée à des obligations juridiques, sociales ou fiscales, émane de:

250 chambres de commerce	800 centres des impôts
120 chambres de métiers	104 trésoreries générales
264 greffes de tribunaux de commerce	100 préfectures
105 URSSAF	

### **Economiquement Inactif**

Lorsque le dernier des établissements d'une entreprise cesse son activité cela provoque la cessation économique de l'entreprise. Cependant, la cessation peut être temporaire car l'entreprise continue d'exister juridiquement et conserve la possibilité de reprendre son activité.

Dès la reprise de l'activité, l'entreprise sera à nouveau économiquement active.

Les sociétés économiquement inactives (sièges et établissements) sont sauvegardées dans la base de données depuis 2008.

---

### **Noms de société sélectionnés - Liste récapitulative**

Hit	Numéro SIREN	Forme juridique	Date de création	Code APE	Dénomination
1	378483648	Société civile immobilière	AVRIL 1990	6820B	SCI BEE AN BEE
2	811510197	SARL unipersonnelle	AVRIL 2015	5610A	BEE & BEE

FIN DE LA LISTE

Nombre de noms sélectionnés : 2

**Noms de société sélectionnés - Détails**

<b>1. DENOMINATION SOCIALE</b>	<b>SCI BEE AN BEE</b>
NUMERO SIREN	378483648
STATUT ECONOMIQUE (SOCIETE)	Actif
ACTIVITE (SOCIETE)	6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
DATE DE CREATION	AVRIL 1990
FORME JURIDIQUE	Société civile immobilière
TYPE	Siège
ADRESSE DU SIEGE	47 RUE NOTRE DAME 35500 VITRE

---

<b>2. DENOMINATION SOCIALE</b>	<b>BEE &amp; BEE</b>
NUMERO SIREN	811510197
STATUT ECONOMIQUE (SOCIETE)	Actif
ACTIVITE (SOCIETE)	5610A : Restauration traditionnelle
DATE DE CREATION	AVRIL 2015
FORME JURIDIQUE	SARL unipersonnelle
TYPE	Siège
ADRESSE DU SIEGE	LE RUPPIONE 20166 PIETROSELLA

---

FIN DE LA LISTE

# FICHE WHOIS

Lancer une recherche d'informations sur le nom de domaine suivant :

beenbee.com	WhoIS
-------------	-------

Domain Name: BEENBEE.COM  
Registry Domain ID: 1709121277\_DOMAIN\_COM-VRSN  
Registrar WHOIS Server: whois.namebright.com  
Registrar URL: http://www.NameBright.com  
Updated Date: 2017-03-27T07:34:13Z  
Creation Date: 2012-03-26T18:25:39Z  
Registry Expiry Date: 2018-03-26T18:25:39Z  
Registrar: NameSector LLC  
Registrar IANA ID: 1566  
Registrar Abuse Contact Email:  
Registrar Abuse Contact Phone:  
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited  
Name Server: A4.NSTLD.COM  
Name Server: F4.NSTLD.COM  
DNSSEC: unsigned  
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/

Domain Name: BeenBee.com  
Registry Domain ID: 1709121277\_DOMAIN\_COM-VRSN  
Registrar WHOIS server: whois.NameBright.com  
Registrar URL: http://www.NameBright.com  
Updated Date: 2017-03-27T00:00:00.000Z  
Creation Date: 2012-03-26T18:25:39.000Z  
Registrar Registration Expiration Date: 2018-03-26T00:00:00.000Z  
Registrar: NameSector LLC  
Registrar IANA ID: 1566  
Registrar Abuse Contact Email: abuse@NameBright.com  
Registrar Abuse Contact Phone: +1.720.496.0020  
Domain Status: clientTransferProhibited  
Registry Registrant ID:  
Registrant Name: Domain Admin  
Registrant Organization: HugeDomains.com  
Registrant Street: 2635 Walnut Street  
Registrant City: Denver  
Registrant State/Province: CO  
Registrant Postal Code: 80205  
Registrant Country: US  
Registrant Phone: +1.3038930552  
Registrant Phone Ext:  
Registrant Fax:  
Registrant Fax Ext:  
Registrant Email: domains@hugedomains.com  
Registry Admin ID:  
Admin Name: Domain Admin  
Admin Organization: HugeDomains.com  
Admin Street: 2635 Walnut Street  
Admin City: Denver  
Admin State/Province: CO  
Admin Postal Code: 80205  
Admin Country: US  
Admin Phone: +1.3038930552  
Admin Phone Ext:  
Admin Fax:  
Admin Fax Ext:  
Admin Email: domains@hugedomains.com  
Registry Tech ID:  
Tech Name: Domain Admin  
Tech Organization: HugeDomains.com  
Tech Street: 2635 Walnut Street  
Tech City: Denver

Tech State/Province: CO

Tech Postal Code: 80205

Tech Country: US

Tech Phone: +1.3038930552

Tech Phone Ext:

Tech Fax:

Tech Fax Ext:

Tech Email: domains@hugedomains.com

Name Server: hugedomainsdns.com

Name Server: hugedomainsdns.com

DNSSEC: unsigned

URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System:

<http://wdprs.internic.net>

beenbee.com

## PAGE EN CONSTRUCTION !



*Revenez nous visiter bientôt !*

## Réponse d'un candidat

*Note attribuée à cette copie 17/20*

A l'attention de M. ECOLAU

Paris, le 11 janvier 2018

Objet : Recherches d'antériorités en France sur la dénomination Bee n'Bee en classes 9, 42 et 43

Cher Monsieur,

Conformément à vos instructions, nous avons étudié les résultats de la recherche que vous avez effectuée sur la dénomination « Bee n'Bee ».

Votre projet consiste à développer une application mobile permettant de réserver des hébergements écologiques haut de gamme. Les propriétaires répondant aux conditions de sélection pourront utiliser ce nom d'application pour identifier leur hébergement sur place.

Vous avez mené cette recherche en classes 9, 42 et 43, ainsi que parmi les dénominations sociales et les noms de domaine.

Pour plus de sécurité, vous pourriez également mener une recherche complémentaire en classe 41 (organisation de voyage). Nous restons à votre disposition le cas échéant.

Par ailleurs, nous vous remercions de nous indiquer la date à laquelle vous avez mené cette recherche, le cas échéant il pourra être utile de l'actualiser.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que notre analyse se limite aux résultats que vous nous avez fournis et que nous ne saurions être tenus responsables d'une éventuelle erreur ou omission.

Nous vous prions de trouver ci-après nos commentaires sur le caractère distinctif de votre projet de marque (I), ainsi que notre analyse des résultats fournis (II).

## **I. VALIDITE INTRINSEQUE DE VOTRE PROJET**

Votre projet de signe « Bee n’Bee » ne nous paraît ni nécessaire, ni générique, ni usuel au regard des produits et services qu’il a vocation à couvrir. De même, il ne désigne par une caractéristique de ces produits et services.

Le signe « Bee n’Bee » n'est pas non plus contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et ne présente pas de caractère trompeur.

Il devrait donc pouvoir faire l'objet d'un enregistrement en France au regard des dispositions des articles L. 711-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Le terme « BEE » compris dans votre projet pourra être perçu par une partie du public français comme signifiant « abeille ». Néanmoins, il n'est pas certain que ce terme soit compris de tous. Pour la partie de public français ne maîtrisant pas l'anglais, ce terme sera perçu comme arbitraire.

Enfin, votre projet ne comprend pas selon nous d'éléments qui paraîtraient plus distinctif ou dominant que les autres.

## **II. ANALYSE DES RESULTATS**

### **A. Recherche parmi les marques**

#### **1. Marque semi-figurative BeeBee, enregistrement de l'Union Européenne n°13674272 du 23 décembre 2015 au nom de Grund AG**

Tout d'abord il convient de souligner que cette marque revendique l'ancienneté d'une marque française n° 0832732 du 25 août 2006. Il semble que cette marque française n'a pas été renouvelée à l'échéance en 2016 car elle n'est pas apparue dans les résultats de la recherche. Néanmoins, le mécanisme de l'ancienneté permet à son titulaire de continuer à bénéficier des effets de cette marque en France même en l'absence de renouvellement.

Nous menons actuellement des recherches complémentaires afin de vérifier la validité de cette demande d'ancienneté à la marque de l'Union Européenne commentée et la question de savoir si cette revendication d'ancienneté est totale ou ne concerne que certains produits et services. Nous reviendrons vers vous sur ces points.

La marque détectée couvre des produits et services similaires à ceux de votre intérêt, à savoir des « logiciels » en classe 9 (qui peuvent être utilisés dans le cadre d'une application mobile) et des services d'hébergement temporaire en classe 43 (similaires par complémentarité à votre projet d'application permettant de réserver des hébergements écologiques haut de gamme), ainsi que des services de conception et développement de logiciels, complémentaires de votre projet d'application en classe 42.

S'agissant des signes, la marque détectée ne diffère de votre projet que par l'adaptation d'un graphisme particulier et l'absence des caractères centraux « n' ». Néanmoins nous sommes d'avis que ces différences ne sont pas de nature à attirer l'attention du public, dans la mesure où les termes « BeeBee » et « Bee n'Bee » restent visuellement et phonétiquement très proches.

Par ailleurs, conceptuellement, les deux signes renverront à l'image d'une abeille pour la partie du public maîtrisant l'anglais.

Au regard de ce qui précède, nous sommes d'avis que cette marque présente un degré de risque élevé à l'adoption de votre projet.

Nous notons par ailleurs que cette marque de l'UE a été enregistrée en 2016 et n'est pas soumise à l'obligation d'usage.

Nous notons toutefois que cette marque désigne d'autres services éloignés de votre projet (télécommunications et transport). Nous vous conseillons de mener une enquête afin de déterminer le secteur d'activité de la société titulaire Grund AG.

Le cas échéant, il pourra être envisagé de vous rapprocher de cette société afin de négocier un rachat partiel de sa marque en classes 9, 42 et 43, en rachetant également l'ancienneté française qui s'y rattache (à supposer qu'elle revendique bien ces produits et services). Cela vous permettrait de bénéficier en France de droits remontant à 2006.

Par ailleurs, au regard de la jurisprudence actuelle, l'usage de la marque « BeeBee » sous la forme verbale « Bee n'Bee devrait être considéré comme un usage sous une forme qui n'altère pas le caractère de la marque enregistrée.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que pour ne pas être considéré comme frauduleux, le rachat de cette marque devra être effectué uniquement à titre défensif afin de conforter vos droits.

## 2. Enregistrement international n° 1182496 AIRBNB désignant notamment l'Union Européenne du 8 avril 2013 au nom de Airbnb, Inc.

Cette marque couvre en classe 9 des produits identiques ou similaires à votre projet, à savoir des logiciels et applications mobiles dans le domaine de l'hébergement temporaire. Par ailleurs, les services couverts en classe 42 sont similaires par complémentarité à votre projet, dans la mesure où ils couvrent des services informatiques, notamment dans le domaine de l'hébergement temporaire.

Les signes « Bee n'Bee » et « AIRBNB » sont phonétiquement proches dans la mesure où ils partagent la séquence « Bi – N – Bi ». Le terme « Air » en accroche de la marque détectée n'attirera pas l'attention du consommateur phonétiquement dans la mesure où cette séquence est courte et peu sonore.

Visuellement et conceptuellement, les signes sont plus éloignés, dans la mesure où le signe détecté comprend la séquence « Air » en accroche et ne comprend pas la particularité du doublement de la consonne « ee » du terme Bee. Par ailleurs, pour la partie du public parlant anglais, le terme « Bee » de votre projet renverra à une abeille tandis que le terme « BNB » renverra à « Bed and Breakfast ».

Néanmoins, nous notons que la marque « AIRBNB » est très connue en France et son titulaire pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 8 (5) du Règlement et de L. 713-5 CPI et demander à bénéficier de la protection accordée aux marques de renommée. Il devra pour cela fournir un certain nombre de documents prouvant la renommée de sa marque sur une partie substantielle du territoire de l'Union Européenne et sa connaissance effective par le public français.

Ce régime particulier lui permettra selon la jurisprudence de s'opposer à des marques présentant un lien avec sa marque antérieure, lien qui ne nécessite pas obligatoirement la démonstration d'un risque de confusion. Il devra alors démontrer qu'il existe un risque de parasitisme, de dilution ou d'atteinte à l'image de sa marque. En l'espèce, le titulaire pourrait invoquer les fortes similitudes phonétiques entre les signes pour caractériser un risque de parasitisme, d'autant plus que votre projet a vocation à être utilisé dans le cadre d'une activité très proche.

Cette marque antérieure présente donc un risque juridique élevé à l'adoption de votre projet. Le rachat de la marque BeeBee vous permettrait de bénéficier des droits antérieurs.

Néanmoins, il conviendrait de s'assurer que l'usage commercial « AIRBNB » n'est pas antérieur en France à 2006.

Par ailleurs, compte tenu de la grande renommée du terme « AIRBNB » nous ne pouvons exclure le risque que ce rachat puisse être considéré comme frauduleux, ayant pour un seul but de faire échec à une action de Airbnb Inc.

Pour plus de sécurité, vous pourriez donc contacter le titulaire afin de négocier un accord de coexistence, en mettant en avant la particularité de votre projet (hébergements écologiques haut de gamme).

### 3. B'nBeez enregistrement français n° 154188891 du 13 juin 2015 au nom de Mme Florence RAVEL agissant pour le compte de la société « B'n Beez » en cours de formation

Tout d'abord, nous notons que cette marque a été déposée au nom d'une société en cours de formation. Il convient donc de vérifier si cette société a bien été immatriculée et si cette immatriculation a bien été inscrite auprès de l'INPI, faute de quoi cette antériorité pourrait être inopposable.

Cette marque couvre en classe 43 des services d'hébergements temporaires, similaires par complémentarité à votre projet d'application permettant la réservation d'hébergements.

S'agissant des signes, la marque détectée sera prononcée « Bi N Biz » et est donc phonétiquement proche de votre projet Bee n'Bee, prononcé « Bi N Bi ». Visuellement, la marque reprend la lettre d'accroche « B », la séquence centrale « n » et la séquence « Bee ». Il existe néanmoins des différences, dans la mesure où cette marque ne reprend pas le doublement de la séquence « Bee ». Par ailleurs, l'ajout de la lettre finale « Z » rare en français, attirera l'attention du consommateur.

Conceptuellement, le public français n'identifiera pas nécessairement le terme « bee » comme signifiant « abeille » au sein de la marque détectée du fait de la lettre finale « z ».

Cette marque n'est pas soumise à obligation d'usage. Nous aurions donc certains arguments à faire valoir en cas de conflit, même si nous ne pouvons exclure tout risque au regard de cette antériorité.

Le rachat de la première marque citée « BeeBee » devrait vous permettre de bénéficier d'un droit antérieur à cette marque « B'nBeez » en classe 43.

#### **4. B&B HOTELS, enregistrement semi-figuratif de l'Union Européenne du 29 novembre 2005 au nom de B&B HOTELS**

Cette marque couvre en classe 43 des services de logements temporaires, similaires par complémentarité à votre projet d'application permettant la réservation d'hébergements.

S'agissant des signes, la marque détectée est phonétiquement identique à votre projet, les deux signes se prononçant « BiNBi » le public ne prononcera sans aucun doute par le terme « hôtels ».

Sur le plan visuel, le signe détecté ne reprend néanmoins pas le doublement de la voyelle « e » qui fait la particularité de votre signe, ni la séquence « n' », remplacée par une esperluette.

Conceptuellement, le signe détecté renvoie à l'expression « Bed and Breakfast » et ne comprend pas de référence à une abeille.

Compte tenu des différences visuelles et conceptuelles, nous aurions des arguments à faire valoir en cas de conflit.

Par ailleurs, nous notons que cette marque est enregistrée depuis plus de 5 ans et est soumise à obligation d'usage : il conviendra de vérifier ce point par le biais d'une rapide recherche sur Internet dans un premier temps, voire d'une enquête plus poussée.

Il convient de noter que le rachat de la marque BeeBee ne vous permettra pas d'antérioriser cette marque, mais une entente devrait être possible en cas de conflit (différences entre les signes/activité hôtelière/hébergements chez des particuliers).

#### **5. Be-YnB, enregistrement français n° 154216648 au nom de M. Philippe BACOU du 9 octobre 2015**

Cette marque couvre en classe 41 des services d'organisation de voyage et en classe 43 des services hôteliers, qui présentent des liens de similarité avec votre projet, dans la mesure où ils impliquent tous des hébergements temporaires.

Nous aurions néanmoins des arguments à faire valoir pour contester l'existence d'un risque de confusion entre les signes, dans la mesure où la marque détectée :

- ne comprend pas le doublement de la voyelle « e »,
- comprend un « Y » central, visuellement très fort s'agissant d'une lettre rare et qui sera sans doute prononcé « i grec » par le consommateur, étant suivi d'une voyelle,
- ne comprend pas intellectuellement de référence à une abeille.

Cette marque n'est pas soumise à obligation d'usage.

Nous aurions néanmoins des arguments à faire valoir en cas de conflit et le rachat de la marque BeeBee vous permettrait d'antérioriser cette marque.

## B. Recherche parmi les dénominations sociales

A titre liminaire, nous attirons votre attention sur le fait que pour pouvoir valablement antérioriser une marque au regard de l'article L. 711-4 CPI, il convient de prendre en compte l'activité réellement exercée sous la dénomination sociale (et non l'activité déclarée) et de déterminer si les produits ou services visés par la marque risquent de porter confusion avec cette activité.

### 1. SCI BEE AN BEE

Le nom de cette dénomination sociale est quasiment identique à votre projet « Bee n'Bee ».

Par ailleurs, l'activité déclarée de « location d'(...) autres biens immobiliers » pourrait couvrir la location d'hébergements temporaires visée par votre projet d'application.

Cette société est immatriculée depuis 1990 et cette dénomination sociale pourrait donc valablement antérioriser votre projet si elle exerce une activité identique à la vôtre.

Nous vous recommandons donc de mener une enquête afin de déterminer l'activité réellement exercée par cette société.

### 2. BEE & BEE

Le nom de cette dénomination sociale est quasiment identique à votre projet « Bee n'Bee ».

Nous notons néanmoins que l'activité déclarée est une activité de « restauration traditionnelle », différente de votre projet d'application proposant des hébergements temporaires.

Néanmoins, cette société pourrait faire valoir que les sociétés proposant des hébergements peuvent également proposer des services de restauration et que ces activités sont donc similaires.

Par ailleurs, il conviendrait de vérifier si cette société n'exerce pas dans les faits une activité de réservation d'hébergements temporaires (type hôtellerie) en plus de ses activités de restauration.

Néanmoins, le rachat de la marque « BeeBee » vous permettrait de bénéficier de droits remontant à 2006 est donc d'antérioriser cette société immatriculée en 2015.

### **C. Recherche parmi les noms de domaine**

A titre liminaire, nous attirons votre attention qu'un nom de domaine peut antérioriser une marque si :

- il est utilisé dans la vie des affaires,
- il est actif au moment du dépôt de la marque,
- son radical est proche de la marque,
- il vise une activité similaire,
- il vise le territoire français.

En l'espèce, la recherche a révélé le nom de domaine « Beenbee.com » réservé en 2012, dont le radical est identique à votre projet de marque « Bee n'Bee ».

Néanmoins la page de ce nom de domaine renvoie vers un site en construction sans indication sur l'activité du titulaire.

Ce nom de domaine ne pourra donc pas être opposé à votre dépôt de marque, s'il renvoie toujours vers un site en construction à ce moment, dans la mesure où il n'est pas actif et ne vise pas une activité similaire.

Il conviendra par précaution de faire effectuer un constat d'huissier préalablement au dépôt pour acter ce point.

### **CONCLUSION**

La recherche a détecté un certain nombre d'antériorité présentant des obstacles importants à l'adoption de votre projet.

Si vous souhaitez malgré tout poursuivre votre projet nous vous conseillons de :

- enquêter sur l'activité de la société Grund et de se rapprocher de celle-ci le cas échéant pour racheter la marque BeeBee et la revendication d'ancienneté française s'y rattachant en classes 9, 42 et 43,
- par précaution, se rapprocher de la société Airbnb, Inc. pour tenter de négocier un accord de coexistence au regard de la renommée de sa marque,
- enquêter sur l'activité de la société SCI BEE AN BEE,
- faire effectuer un constat d'huissier du site « beenbee.com »

Nous restons à votre disposition pour entamer ces démarches au besoin.

Cordialement,

XXX

PJ : droits cités

## **RAPPORT DES EXAMINATEURS**

### **EPRUVE ECRITE N° 1**

Le jury attend que les candidats se posent les bonnes questions et toutes les questions pour chaque marque ou dénomination sociale et en tirent une stratégie de libération pour le client.

Si d'autres vérifications sont nécessaires pour conforter un avis, le mentionner au fur et à mesure et le rappeler dans la conclusion.

Le jury a conscience que dans la pratique, les candidats ont accès à l'ensemble des marques révélées sur le signe objet de la recherche et peuvent faire toutes vérifications complémentaires sur internet.

Le plus important est la structure de la copie. Ne pas oublier de mentionner l'ensemble des marques gênantes dans leur conclusion ainsi que les actions à mener et leurs conséquences pour le client s'il décide de poursuivre une stratégie de libération.

#### **VALIDITE DES SIGNES – 1 point**

L. 711-2 - L. 711-3 - Caractère distinctif ? Le candidat devait ici :

- se poser la question du caractère distinctif de BEE N'BEE,
- mentionner son caractère potentiellement évocateur et sur la base du caractère descriptif du mot B&B (bed and breakfast),
- se poser la question pour chacune des marques citées.

Caractère trompeur, licéité, OP&BM

#### **LIMITE DE LA RECHERCHE – 1 point**

Classes : classes de produits et services qui auraient pu être considérés similaires : se poser la question sur la classe 39 (organisation de voyages).

#### **CLASSEMENT – 1 point**

Présentation des marques par ordre de pertinence.

Titres des sous-parties faisant explicitement ressortir un regroupement logique (par structure, par classe, par niveau de pertinence...) : le regroupement peut être propre à chaque candidat. Il n'y a pas un seul classement, par contre il faut qu'il soit logique et structuré.

## **ANALYSE DES ANTERIORITES – 14 points**

Décomposition des points ci-dessous à titre purement indicatif.

- Be-YnB – 1,5 point + 0,5 point
  - a) Comparaison des produits et services
  - b) Bonus dépôt Suisse sans mandataire + 0,5 point
  - c) Statut (enregistrée (O) «déchéable» (N))
  - d) Conclusion / recommandations : moyennement pertinente
- B'nBeez - 3 points
  - a) Société en cours de formation, expliquer les contraintes + société non trouvée dans dénominations sociales.
  - b) Comparaison des signes : pertinente
  - c) Statut (enregistrée (O) «déchéable» (N))
  - d) Conclusion / recommandations : pertinente
- BeeBee - 4 points
  - a) Ancienneté (marque française non renouvelée)
  - b) Opportunité d'un rachat ? usage sous une forme modifiée ?
  - c) Statut (enregistrée (O) « déchéable » (N))
  - d) Conclusion / recommandations : rachat nécessaire pour antérioriser mais discussion sur l'usage sous une forme modifiée à aborder.
- B & B HOTELS – 1,5 point
  - a) Comparaison des produits et services.
  - b) Comparaison des signes : caractère non distinctif de B & B.
  - c) Statut (enregistrée (O) « déchéable » (O))
  - d) Conclusion / recommandations : pas pertinente.
- AIRBNB – 1,5 point
  - a) Comparaison des produits et services.
  - b) Comparaison des signes.
  - c) Statut (enregistrée (O) « déchéable » (N))
  - d) Conclusion / recommandations : pas réellement pertinente.

Evaluer l'incidence de la notoriété sur l'appréciation du risque de confusion

- SCI BEE AN BEE – BEE & BEE – BEENBEE.COM – 2,5 points

Le jury souhaite que le candidat rappelle les règles de protection des dénominations sociales et des noms de domaine. Mentionner la nécessité de prendre en compte l'activité réelle et donc de faire des recherches complémentaires.

## **CONCLUSION – 3 points**

Synthèse – Cohérence avec l'analyse – Actions à mener, stratégie de libération – Prise de position.

## **SUJET DEUXIEME EPREUVE ECRITE**

La société L'UNE ET L'AUTRE vous demande de former opposition à l'enregistrement de la demande de marque de l'Union européenne LUNE n° 016600595 qui a été déposée le 12 juillet 2017 par la société ASTRE (dont vous trouverez la reproduction en annexe).

La société L'UNE ET L'AUTRE vous communique l'ensemble de ses droits en vigueur ainsi qu'un extrait de son site internet (dont copie en annexe).

Vous rédigerez l'argumentaire de l'opposition.

Il ne vous est pas demandé de remplir le formulaire d'opposition.

Il convient toutefois, en préambule de votre argumentaire, de mentionner les droits qui servent de base à l'opposition en précisant le type de droit, le territoire et le signe concernés (au moyen par exemple d'un tableau ou d'une liste). Cette sélection sera prise en compte dans l'évaluation.



**EUIPO**

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE  
POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Protéger votre propriété intellectuelle dans l'Union  
européenne



Accueil

Marques ▾

Dessins ou modèles ▾

Droit et pratique ▾

Formation

Concernant l'EUIPO ▾

eSearch plus



Rechercher

Recherche avancée

Accès à la base de  
données de l'EUIPO

## Informations de dossier de MUE

LUNE

016600595

Certificat

Imprimer la page

Connectez-vous pour accéder aux fonctionnalités avancées

[Connexion](#) [Sign up](#)



## Actions et communications

MC



## Informations sur la marque

Nom	<b>LUNE</b>	Date de dépôt	<b>12/07/2017</b>
Numéro de dépôt	<b>016600595</b>	Date de l'enregistrement	
Base	<b>MC</b>	Date d'expiration	
Date de réception	<b>12/07/2017</b>	Date de la désignation	
Type	<b>Verbale</b>	Langue de dépôt	<b>français</b>
Nature	<b>Particulier</b>	Deuxième langue	<b>anglais</b>
Classes de Nice	<b>14</b>	Référence de la demande	<b>Demande publiée</b>
		Statut de la marque	<b>Non</b>
		Caractère distinctif acquis	

## Produits et services

français (fr)



**14** Joaillerie, bijouterie

## Titulaires

ID	<b>69120</b>	Pays	<b>FR – France</b>	<b>Adresse postale</b>
Organisation	<b>ASTRE</b>	Etat, comté	<b>n/a</b>	ASTRE
Légal	<b>Entité juridique</b>	Ville	<b>Paris</b>	3 rue d'Ibiza
		Code postal	<b>75008</b>	75008 PARIS
		Adresse	<b>3 rue d'Ibiza</b>	FRANCE

 vCard

 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

## Représentants

Pas d'entrée

## Transformation d'un EI

Pas d'entrée

## Ancienneté

Pas d'entrée

## Priorité d'exposition

Pas d'entrée

## Priorité

				Afficher <input type="button" value="10"/> entrées
Pays	Numéro de dépôt	Date	Statut	
SUISSE	50204/2017	03/02/2017	Acceptée	

## Publications

Afficher  entrées

Numéro du Bulletin	Date	Section	Description
2017/224	15/11/2017	A.1	Demandes publiées au titre de l'article 39 du RMUE

**Recherche**

- Recherche par nom de marque
- Recherche sur le logo
- Recherche par numéro
- Recherche avancée

**Notice complète**[Imprimer](#)[Retour à la liste de résultats](#)[Reformuler votre recherche](#)

1 / 1

[Ma liste \( 0 \)](#)[Notice complète](#)[Copie de la marque au BOPI](#)**Marque française****Marque : LA LUNE****Type :** Marque verbale**Classification de Nice :** 37 ; 42**Produits et services**

- 37 Exploitation minière ;
- 42 Prospection minière.

**Déposant :** LUNE & L'AUTRE (Société à responsabilité limitée) 13 rue de la Bonne Etoile 75018 PARIS (SIREN 123456789)**Numéro :** 4347471**Statut :** Marque enregistrée**Date de dépôt / Enregistrement :** 2017-03-21**Lieu de dépôt :** 92 INPI - Dépôt électronique**Historique**

- Publication 2017-04-24 (BOPI 2017-15)
- Enregistrement sans modification (BOPI 2017-28)

[Signalez une erreur sur cette notice](#)

Source INPI

[Conditions générales d'utilisation](#) - [Accessibilité](#) - [Plan du site](#) - [Fils Rss](#)

## Recherche

- Recherche par nom de marque
- Recherche sur le logo
- Recherche par numéro
- Recherche avancée

## Notice complète

[Imprimer](#)[Retour à la liste de résultats](#)[Reformuler votre recherche](#)

1 / 1

 [Ma liste \(0\)](#)[Notice complète](#)[Copie de la marque au BOPI](#)

### Marque française

**LUNE & L'AUTRE****Marque : LUNE & L'AUTRE****Type :** Marque semi-figurative**Classification de Nice :** 14 ; 36**Produits et services**

- 14 Joaillerie ; bijouterie.
- 36 Estimations financières en matière de pierres précieuses, pierres fines, gemmes et bijoux.

**Déposant :** LUNE & L'AUTRE (Société à responsabilité limitée) 13 rue de la Bonne Etoile 75018 PARIS (SIREN 123456789)**Numéro :** 4209603**Statut :** Marque enregistrée**Date de dépôt / Enregistrement :** 2014-01-28**Lieu de dépôt :** 92 INPI - Dépôt électronique**Historique**

- Publication 2014-02-24 (BOPI 2014-08)
- Enregistrement sans modification (BOPI 2014-26)

[Signalez une erreur sur cette notice](#)

Source INPI

**ROMARIN**

Requête: (Marque contient "LUNE")

Recherche Recherche avancée Outils de références Aide

Préférences

**1372536 – CLAIR DE LUNE**

Tous Résumé Par office Documents ouvrir tout | MRS | PDF

tous | Accordé | Refus | Décision finale | Non désigné

CH GB

- 151 Date de l'enregistrement 21.08.2017
- 180 Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement 21.08.2027
- 270 Langue de la demande  
Français
- 732 Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement  
LUNE & L'AUTRE (Société à responsabilité limitée)  
13 rue de la Bonne Etoile  
75018 PARIS  
(FR)
- 811 État contractant dont le titulaire est ressortissant  
FR
- 540 Marque  
CLAIR DE LUNE
- 511 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice)  
  
42 Travaux et consultations en matière de gemmologie ; analyse, expertise et recherche scientifique en matière de pierres précieuses, pierres fines et gemmes.
- 882 Enregistrement de base  
EM, 01.07.2016, 013222674
- 832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid  
CH - GB
- Enregistrement : 2017/42 Gaz, 02.11.2017, CH, GB

**ROMARIN**

Requête: (Marque contient "LUNE")

[Recherche](#) [Recherche avancée](#) [Outils de références](#) [Aide](#)[Préférences](#)**1038700 - LUNE**[Tous](#) [Résumé](#) [Par office](#) [Documents](#)[ouvrir tout](#) |  [tous](#) | [Accordé](#) | [Refus](#) | [Décision finale](#) | [Non désigné](#)

TR US

151 Date de l'enregistrement 15.06.2010

180 Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement  
15.06.2020270 Langue de la demande  
Français732 Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement  
LUNE & L'AUTRE (Société à responsabilité limitée)  
13 rue de la Bonne Etoile  
75018 PARIS  
(FR)811 État contractant dont le titulaire est ressortissant  
FR540 Marque  
LUNE511 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques  
(classification de Nice)  
14 Joaillerie, bijouterie.  
36 Estimations financières en matière de pierres précieuses, pierres fines, gemmes et bijoux.882 Enregistrement de base  
FR, 03.04.2006, 06 3 420 511832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid  
TR - US

Enregistrement : 2010/44 Gaz, 28.09.2010, TR, US

527 Indications relatives aux exigences d'utilisation  
• US

Octroi de protection : 2011/14 Gaz, 17.07.2011, TR

Déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée en vertu de la règle 18ter.2)ii) : 2012/19 Gaz, 30.05.2012, US



## eSearch plus

Accès à la base de données de l'EUIPO

[Rechercher](#)[Recherche avancée](#)

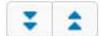
### Informations de dossier de MUE

## CLAIR DE LUNE

013222674

[Certificat](#)[Imprimer la page](#)

Connectez-vous pour accéder aux fonctionnalités avancées  
[Connexion](#) [Sign up](#)



### Actions et communications

MC



### Informations sur la marque



Nom	<b>CLAIR DE LUNE</b>	Date de dépôt	<b>01/07/2016</b>
Numéro de dépôt	<b>013222674</b>	Date de l'enregistrement	<b>09/11/2016</b>
Base	<b>MC</b>	Date d'expiration	<b>01/07/2026</b>
Date de réception	<b>01/07/2016</b>	Date de la désignation	
Type	<b>Verbale</b>	Langue de dépôt	<b>français</b>
Nature	<b>Particulier</b>	Deuxième langue	<b>anglais</b>
Classes de Nice	<b>42</b>	Référence de la demande	
		Statut de la marque	<b>Enregistré</b>
		Caractère distinctif acquis	<b>Non</b>

### Produits et services



français (fr)



**42** Travaux et consultations en matière de gemmologie ; analyse, expertise et recherche scientifique en matière de pierres précieuses, pierres fines et gemmes.

## Titulaires

ID	<b>61077</b>	Pays	<b>FR – France</b>	<b>Adresse postale</b>
Organisation	<b>LUNE &amp; L'AUTRE</b>	Etat, comté	<b>n/a</b>	<b>LUNE &amp; L'AUTRE</b>
Légal	<b>Entité juridique</b>	Ville	<b>Paris</b>	<b>13 rue de la Bonne Etoile</b>
		Code postal	<b>75018</b>	<b>75018 PARIS FRANCE</b>
		Adresse	<b>13 rue de la Bonne Etoile</b>	

 vCard

 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

## Représentants

Pas d'entrée

## Transformation d'un EI

Pas d'entrée

## Ancienneté

Pas d'entrée

## Priorité d'exposition

Pas d'entrée

## Priorité

Pas d'entrée

## Publications

Afficher  entrées

Numéro du Bulletin	Date	Section	Description
--------------------	------	---------	-------------

[2016/143](#)

02/08/2016

A.1

Demandes publiées au titre de l'article 39 du RMUE

[2016/214](#)

11/11/2016

B.1

Enregistrements non modifiés depuis la publication de la demande



## eSearch plus



Rechercher

Recherche avancée

Accès à la base de données de l'EUIPO

### Informations de dossier de MUE

◀◀ ▶▶ 50 of 52

**LUNA**

016023038

R Certificat ▾

▶ Définir une alerte

🖨️ Imprimer la page



### Actions et communications

MC



### Informations sur la marque



Nom	<b>LUNA</b>	Date de dépôt	<b>01/07/2016</b>
Numéro de dépôt	<b>016023038</b>	Date de l'enregistrement	<b>09/11/2016</b>
Base	<b>MC</b>	Date d'expiration	<b>01/07/2026</b>
Date de réception	<b>01/07/2016</b>	Date de la désignation	
Type	<b>Verbale</b>	Langue de dépôt	<b>français</b>
Nature	<b>Particulier</b>	Deuxième langue	<b>anglais</b>
Classes de Nice	<b>18</b>	Référence de la demande	
		Statut de la marque	<b>Enregistré</b>
		Caractère distinctif acquis	<b>Non</b>

### Produits et services



français (fr)



### 18 Colliers pour animaux

### Titulaires



ID	<b>61077</b>	Pays	<b>FR – France</b>	<b>Adresse postale</b>	
Organisation	<b>LUNE &amp; L'AUTRE</b>	Etat, comté	<b>n/a</b>	<b>LUNE &amp; L'AUTRE</b>	
Légal	<b>Entité juridique</b>	Ville	<b>Paris</b>	<b>13 rue de la Bonne Etoile</b>	
		Code postal	<b>75018</b>	<b>75018 PARIS FRANCE</b>	
		Adresse	<b>13 rue de la Bonne Etoile</b>		

 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

 Accès et changement par l'utilisateur autorisé permis via l'User Area.

## Représentants

Pas d'entrée

## Transformation d'un EI

Pas d'entrée

## Ancienneté

Pas d'entrée

## Priorité d'exposition

Pas d'entrée

## Priorité

Pas d'entrée

## Publications

Afficher  entrées

Numéro du Bulletin	Date	Section	Description
--------------------	------	---------	-------------

<a href="#">2016/143</a>	02/08/2016	A.1	Demandes publiées au titre de l'article 39 du RMUE
<a href="#">2016/214</a>	11/11/2016	B.1	Enregistrements non modifiés depuis la publication de la demande

## EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES au 8 janvier 2018

### IDENTIFICATION

---

Dénomination sociale: LUNE & L'AUTRE  
Numéro d'identification : 123 456 789 R.C.S PARIS  
Numéro de gestion : 2006 B 12345  
Date d'immatriculation : 2 janvier 2006

### RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

---

Forme juridique: SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
Au capital de : 20 000,00€  
Adresse du siège : 13 R DE LA BONNE ÉTOILE - 75018 PARIS  
Activités principales de la ACHAT VENTE DANS LE DOMAINE DES BIJOUX ET  
société : ACCESSOIRES DE MODE  
Durée de la société: Jusqu'au 1er janvier 2106  
Date d'arrêté des comptes: le 31/12  
Constitution - Dépôt de l'acte Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 20  
constitutif: septembre 2005 sous le numéro 007825  
Publication : Journal LES PETITES AFFICHES du 13-10-2005

### ADMINISTRATION

---

Gérant DE LALUNE JEAN  
né le 26 juin 1963 à PARIS 19EME  
de nationalité FRANCAISE  
demeurant 39 R DE LA METEORITE, 94250 GENTILLY

### RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET L'ETABLISSEMENT

---

Origine du fonds ou de CREATION D'UN FOND DE COMMERCE  
l'activité:  
Activité: ACHAT VENTE DANS LE DOMAINE DES BIJOUX ET  
ACCESSOIRES DE MODE  
  
Adresse de l'Etablissement 13 R DE LA BONNE ÉTOILE - 75018 PARIS  
principal:  
Début d'exploitation le : 2 janvier 2006  
Mode d'exploitation: EXPLOITATION DIRECTE

---

Fin de l'extrait

 DONNÉES WHOIS

Nom de domaine	lune-accessoires.eu
Statut	Actif
Enregistré	01/04/2014
Date d'expiration	01/04/2018
Dernière mise à jour	02/01/2018

 TITULAIRE

Nom	Jean de LALUNE
Organisation	LUNE & L'AUTRE
Langue	Français
Adresse	13 rue de la Bonne Etoile 75018 PARIS FR
Téléphone	33141234567
Email	<a href="mailto:lune@lautre.eu">lune@lautre.eu</a>

BUREAU D'ENREGISTREMENT

Organisation	INTERNET SAS
Site internet	<a href="http://www.internetsas.com">http://www.internetsas.com</a>

 Données du titulaire inexactes

 Contester l'enregistrement

 Demander un code d'autorisation d'urgence

## LUNE & L'AUTRE

Société française, leader dans la fabrication de fermoirs en strass depuis 2006.

Le strass est au cœur de nos créations, reflet de lune et reflet de soleil pour faire scintiller nos produits et pétiller vos yeux

les fermoirs



les sacs



les sandales



autres : foulards



# Réponse d'un candidat

*Note attribuée à cette copie 17/20*

EUIPO

Paris, le 11 janvier 2018

Objet : Opposition à la demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne  
LUNE n°016600595

Madame, Monsieur,

La société LUNE et l'AUTRE, dont nous sommes mandataires, forme opposition dans le délai imparti à l'encontre de l'ensemble des produits désignés par la demande d'enregistrement de l'Union européenne LUNE n° 016600595 en classe 14, déposée sous priorité de la marque nationale Suisse n° 50204/2017 du 3 février 2017 (Annexe 6)

Cette opposition, fondée sur les articles 8(1) b et 8(4) du Règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE), est basée sur les droits antérieurs suivants :

- Marque de l'Union européenne CLAIR DE LUNE n°016023038 déposée le 1<sup>er</sup> juillet 2016 désignant des services en classe 42 (annexe 1),
- Marque de l'Union Européenne LUNA n° 016023038 déposée le 1<sup>er</sup> juillet 2016 et enregistrée pour désigner des produits en classe 18 (annexe 2),
- Marque française semi-figurative LUNE & L'AUTRE n° 4209603 déposée le 28 janvier 2014 et enregistrée en classes 14 et 36 (annexe 3),
- Dénomination sociale LUNE & L'AUTRE inscrite au registre du commerce et des sociétés français (annexe 4),
- Nom de domaine lune-accessoires.ue réservé le 1<sup>er</sup> avril 2014 et faisant l'objet d'une exploitation effective (annexe 5).

Nous vous prions donc de bien vouloir trouver en annexe :

- l'acte d'opposition,
- la copie des droits antérieurs,
- notre argumentation.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

M. X  
Mandataire n°XXXX

## **I. Moyen tiré de l'article 8(1)b du Règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE)**

L'article 8(1)b du RMUE nécessite la démonstration d'un risque de confusion.

Ce dernier est démontré lorsque le consommateur est amené à croire que les produits et services ont la même origine, ou qu'ils proviennent d'entreprises économiquement liées.

L'appréciation du risque de confusion est une appréciation globale, au regard de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment :

- la similarité entre les produits et les services,
- la similitude entre les signes,
- les éléments distinctifs et dominants,
- le public pertinent,
- le caractère distinctif et la même notoriété de la marque antérieure.

Ces facteurs sont interdépendants.

### **1. Comparaison des produits et services**

La présente opposition est dirigée à l'encontre de l'ensemble des produits et services de la demande contestée à savoir : joaillerie, bijouterie (classe 14).

La comparaison des produits et services impliquent de prendre en considération les facteurs pertinents tels que la nature, l'utilisation, la désignation, le caractère concurrent ou complémentaire des produits ou services (CJCE CANON 1998), ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.

En l'espèce, les produits « joaillerie, bijouterie » sont :

- Identiques aux produits désignés par la marque française LUNE & L'AUTRE, en ce qu'ils sont désignés dans les mêmes termes,
- Similaires par complémentarité aux « travaux et consultations en matière de gemmologie ; analyse, expertise et recherche scientifique en matière de pierres précieuses, pierres fines et gemmes » désignés par la marque CLAIR DE LUNE.  
En effet, ces produits et services présentent un lien étroit et obligatoire en ce que les seconds nécessitent les premiers aux fins de réaliser les prestations.  
D'ailleurs, les produits « joaillerie, bijouterie » sont l'objet des services précités.  
Les produits et services sont ainsi hautement similaires.
- Similaires aux « colliers pour animaux » de la marque LUNA. Au regard des pratiques de diversification, fréquente dans le domaine de la mode, de nombreuses marques de prêt à porter et de bijoux déclinent leur collections pour les animaux. Les produits et services sont ainsi identiques et similaires.

### **2. Public de référence – niveau d'attention**

Le public de référence est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

En outre, son niveau d'attention est susceptible de varier selon la catégorie de produits ou services en cause (CJCF LLOYD 1999).

En l'espèce, en présence de produits de consommation du secteur de la mode, le niveau d'attention du consommateur moyen sera plutôt faible, ou tout au plus moyen.

### 3. Comparaison des signes

Les signes à composer sont les suivants

Marques antérieures	Demande contestée
CLAIR DE LUNE	
LUNA	LUNE
LUNE & L'AUTRE (annexe 3)	

Le territoire de référence est celui de l'Union européenne et de la France.

L'appréciation de la similitude entre les signes résulte d'une impression d'ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (CJCE, SABEL 1997)

En l'espèce :

- La marque CLAIR DE LUNE est composée de 11 lettres en lettres majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses.
- La marque LUNA est composée de 4 lettres en majuscules d'imprimerie droites, noires et grasses.
- La marque LUNE & L'AUTRE est composée de la représentation figurative d'un croissant de lune de couleur blanche sur fond noir, surplombant les éléments verbaux LUNE & L'AUTRE en lettres majuscules blanches et droites.

Au sein des marques antérieures, le terme « lune » (ou « luna » en langue espagnole) est ainsi mis en exergue et sera considéré comme l'élément distinctif et dominant.

La demande contestée, quant à elle, est composée du terme LUNE en lettres majuscules droites, grasses et noires.

Dès lors, la demande contestée est exclusivement composée de la reproduction de l'élément distinctif et dominant des marques antérieures.

Visuellement, les signes présentent d'importantes similitudes liées à :

- la reprise, dans le même ordre et aux mêmes rangs des trois premières lettres de la marque antérieure LUNA,
- la reprise à l'identique de l'élément verbal final du signe CLAIR DE LUNE,
- la reprise de l'élément d'attaque de l'élément verbal de la marque LUNE & L'AUTRE.

Phonétiquement, les signes présentent d'importantes similitudes liées à :

- la reprise de la première séquence syllabique de la marque LUNA : [LU/NE], [LU/NA],
- la reprise à l'identique du terme d'attaque de la marque LUNE & L'AUTRE,
- la reprise à l'identique de l'élément final distinctif et dominante de la marque CLAIR DE LUNE.

Enfin, conceptuellement, les marques en cause font toutes références à la lune, ce que le consommateur moyen ne manquera pas de percevoir.

Ainsi, les signes présentent d'importantes similitudes.

#### 4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Il s'agit d'un critère d'appréciation du risque de confusion, étant précisé que plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est important.

En l'espèce, les marques antérieures présentent un caractère distinctif élevé (intrinsèquement), en ce que le terme « lune » ne présente pas de lien évident avec les produits et services en cause.

#### 5. Appréciation globale

Au regard de l'ensemble des facteurs indépendants précités, le risque de confusion doit être caractérisé, étant rappelé :

- que les produits ou services sont identiques et hautement similaires,
- que les signes présentent d'importantes similitudes visuelles phonétiques et conceptuelles.

A toutes fins utiles, il est rappelé qu'un faible degré de similarité entre des produits ou services peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les signes (CJCE CANON, 1998),

- que le niveau d'attention du consommateur moyen sera, en l'espèce, faible ou tout au plus moyen.

Il est en outre rappelé que le consommateur moyen n'a pas pour habitude de procéder à une comparaison directe des marques, et qu'il doit se fier au souvenir imparfait qu'il garde en mémoire, ce qui sera de nature à favoriser le confusion (CJCE, LLOYD, 1999),

- que les marques antérieures présentent un caractère distinctif élevé au regard des produits et services.

En outre, il peut être pertinent de prendre en considération les spécificités liées à la commercialisation des produits. En l'espèce, en présence de produits commercialisés dans des lieux où les clients peuvent obtenir des conseils de la part de vendeurs, l'aspect phonétique (pour lequel il est démontré un haut degré de similitude entre les signes) sera essentiel.

Au regard de ce qui précède, le risque de confusion entre les marques antérieures et la demande contestée est inéluctable.

## **II. Moyen tiré de l'article 8(4) du Règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE)**

Selon cet article, le titulaire d'un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas locale peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure si la législation (nationale ou de l'Union) l'y autorise.

### **A. Dénomination sociale LUNE & L'AUTRE**

En l'espèce, l'opposante invoque à l'appui de son opposition son droit antérieur issu de la dénomination sociale LUNE & L'AUTRE, et entend démontrer qu'elle remplit les conditions lui permettant d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente au regard du droit français.

1. Signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas locale, et acquisition du droit avant la date de dépôt de la demande contestée.

En l'espèce, l'opposante utilise la dénomination sociale LUNE & L'AUTRE dans la vie des affaires pour identifier sa personne morale.

Ainsi cette dénomination sociale est utilisée à l'échelle nationale, notamment par le biais du site internet de l'opposante.

En outre, l'inscription de la dénomination sociale au registre du commerce et des sociétés français, et l'exploitation effective de cette dénomination par l'opposante sont antérieures au dépôt de la demande sous priorité suisse, soit au 3 février 2017.

### **2. La situation au regard du droit français**

L'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle reconnaît expressément au titulaire d'une dénomination sociale antérieure le droit d'interdire l'adoption d'une marque postérieure (ce qui, au regard de la jurisprudence de votre Office, inclut la possibilité de s'opposer à l'enregistrement) sous réserve d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

En l'espèce :

- les signes « LUNE » et « LUNE & L'AUTRE » présentent, comme démontré dans la partie n°1 d'importantes similitudes,
- l'objet social de l'opposante, tout comme son activité effective sous la dénomination LUNE & L'AUTRE (condition issue de l'arrêt cour de cassation 2012 Cœur de Princesse), est identique ou tout au moins fortement similaire aux produits visés par la demande contestée (comme démontré ci-dessus).

Nous joignons à notre argumentation une copie de l'article L. 711-4 et de la jurisprudence Cœur de Princesse comme exigé par votre Office (Elio FIORUCCI).

Ainsi, en l'espèce, en présence d'un risque de confusion, les conditions du droit français sont remplies.

Dès lors, nous vous prions de bien vouloir accueillir le moyen de l'opposante issu de sa dénomination sociale sur le fondement de l'article 8(4) du RMUE.

## B. Nom de domaine lune-accessoires.eu

Ce nom de domaine, bien que l'extrait WHOIS mentionne le nom de Monsieur Jean de LALUNE, est réservé au nom de l'opposante.

Au regard des conditions précédemment énoncées pour l'application de l'article 8(4) (et qui ne seront pas rappelées), le droit français permet au réservataire d'un nom de domaine effectivement exploité d'interdire l'enregistrement d'une marque postérieure sous réserve de l'existence d'un risque de confusion (principe de spécialité), et de l'orientation du site Internet vers le public français.

La jurisprudence des tribunaux français fait ainsi une interruption extensive de l'article L. 711-4 (dont la liste n'est pas limitative).

En l'espèce :

- le nom de domaine lune-accessoires.eu a été réservé le 1<sup>er</sup> avril 2014 et il fait l'objet d'une exploitation effective : des preuves d'usage pertinents seront communiquées par l'opposante dans le délai imparti,
- le site Internet vise manifestement le public français et est rédigé en langue française,
- il existe un risque de confusion comme l'exige la jurisprudence établie LOCATOUR (Cour de cassation 2005) entre l'activité de l'opposante par le biais du nom de domaine et les produits dans la demande contestée,
- le radical « lune-accessoires » du nom de domaine et le signe « LUNE », le terme « accessoires » pouvant être une simple rubrique ou variante, et pouvant décrire les produits.

Une copie de l'article L. 711-4 et de la jurisprudence LOCATOUR sont annexées à la présente opposition.

Au regard de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir :

- accueillir l'opposition et la déclarer bien fondée,
- rejeter l'intégralité de la demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne n°01660595 en classe 16,
- ordonner le remboursement de la taxe d'opposition et des frais de représentation.

M X  
Mandataire n° XXXX

Annexe 1 : page EUIPI – dossier CLAIR DE LUNE 013222674

Annexe 2 : page EUIPO – dossier LUNA 016023038

Annexe 3 : base de données INPI – marque française LUNE & L'AUTRE

Annexe 4 : extrait du Registre du commerce et des sociétés au 8 janvier 2018

Annexe 5 : données WHOIS

Annexe 6 : page EUIPO – dossier LUNE 016600595

## RAPPORT DES EXAMINATEURS

### EPREUVE ECRITE N° 2

L'épreuve relative à l'opposition consistait en un argumentaire à rédiger à l'appui d'une opposition communautaire.

Il n'était pas demandé aux candidats de remplir le formulaire d'opposition puisque cela ne correspond plus à la pratique.

L'objectif de ce sujet était de faire réfléchir les candidats sur la sélection des droits à retenir comme base de l'opposition.

Le jury considérait que quatre marques étaient à écarter pour les raisons suivantes :

- Marque internationale LUNE n° 1038700 qui désigne des pays hors UE (Turquie et Etats-Unis d'Amérique) et dont la marque française de base (déposée le 3 avril 2006) n'était plus en vigueur à la date de l'examen ;
- Marque de l'Union européenne LUNA n° 016023038 qui est protégée pour des colliers pour animaux qui sont des produits différents des articles de joaillerie et de bijouterie désignés par la marque de l'Union européenne LUNE à l'encontre il était demandé de former opposition ;
- Marque internationale CLAIR DE LUNE n° 1372536 qui a été déposée le 21 août 2017, soit postérieurement au dépôt du 12 juillet 2017 de la marque de l'Union européenne LUNE à l'encontre il était demandé de former opposition ;
- Marque française LA LUNE n° 17 4 347 471 qui a été déposée le 21 mars 2017, soit postérieurement à la date de priorité du dépôt suisse du 3 février 2017 revendiquée par la marque de l'Union européenne LUNE à l'encontre il était demandé de former opposition.

S'agissant d'un argumentaire à l'appui d'une opposition, il n'était pas attendu des candidats qu'ils justifient pourquoi ces droits étaient écartés.

Bon nombre de candidats ont invoqué la marque de l'Union européenne LUNA comme base de l'opposition et se sont livrés à une comparaison périlleuse des colliers pour animaux d'une part et des articles de joaillerie et de bijouterie d'autre part pour démontrer leur similarité. De tels développements tendent à diluer la pertinence de l'argumentation d'ensemble et décrédibilisent quelque peu la position de l'opposant.

Comme l'énoncé du sujet le précisait, la sélection des droits était prise en compte par le jury dans l'évaluation des copies. C'est ainsi que la grille d'évaluation prévoyait l'attribution d'un point négatif par droit non pertinent retenu. Il était en revanche prévu de créditer la copie d'un point par droit pertinent invoqué.

Le jury attendait des candidats qu'ils fondent leur opposition sur les droits antérieurs suivants :

- la marque française semi figurative LUNE & l'AUTRE,
- la marque de l'Union européenne MUE CLAIR DE LUNE,
- la dénomination sociale (voire le nom commercial),
- le nom de domaine.

Concernant les deux marques servant de base à l'opposition, il était attendu des candidats qu'ils analysent la comparaison des produits, la comparaison des signes, le risque de confusion et le public pertinent.

Concernant la dénomination sociale et le nom de domaine servant de base à l'opposition, il était attendu des candidats qu'ils exposent les conditions d'opposabilité de ces droits, qu'ils analysent les activités concernées et qu'ils opèrent une comparaison des signes.

## **SUJET TROISIEME EPREUVE ECRITE**

La société italienne Alberto Germanos & Co Publishing s.p.a., société de droit italien dépose le 20 janvier 1993 auprès de l'INPI la marque semi-figurative LE MAGAZINE DES LETTRES ET MANUSCRITS en classes 9, 16 et 41 (en pièce jointe).

Le 26 novembre 1993, une licence d'exploitation de la marque est accordée à la société française Fondclair Editions qui édite à compter de cette date le magazine sous ce titre.

Cette société exploite régulièrement ce logo entre 1993 et 1997.

En 1998, elle décide de modifier la police de caractères pour adopter la présentation suivante pour ce magazine :

« LE MAGAZINE DES LETTRES ET MANUSCRITS »  
(inscrite dans un ovale de couleur rouge)

Le 29 septembre 2013, la marque est cédée à la société suisse The Letters Magazine (TLM).

La société Fondclair Editions s'est toujours acquittée des redevances contractuelles et a poursuivi la publication du magazine sans interruption.

*Le Magazine des Lettres et Manuscrits* est devenu depuis plusieurs années l'une des références dans son domaine.

Le 25 mai 2015, la société TLM, qui entend regrouper l'édition des magazines publiés sous différentes langues, adresse à Fondclair un courrier lui notifiant le terme de sa licence moyennant un préavis de 6 mois.

La Société Fondclair saisit les juridictions pour contester le délai de préavis ; sa demande est rejetée par le tribunal de commerce ; la Cour d'appel fait cependant droit à sa demande et lui accorde un préavis total de 2 ans, prenant ainsi fin le 25 mai 2017.

Le 30 avril 2017, Fondclair dépose la marque « LMLM » en classes 16 et 41.

Elle poursuit au-delà du 25 mai 2017 la publication du magazine LE MAGAZINE DES LETTRES ET MANUSCRITS, sous le logo adopté en 1998.

Elle édite également une version en ligne du magazine sous le nom de domaine : « *magazinedeslettresetmanuscrits.fr* ».

Depuis le 25 mai 2017, Fondclair Editions ne fait alors plus mention dans « l'ours » (\*) de l'éditeur et du copyright.

Alberto Germanos et The Letters Magazine assignent Fondclair pour lui faire interdiction de poursuivre l'exploitation du magazine ainsi que du nom de domaine.

Fondclair conteste pour sa part la validité du contrat de licence de marque et demande la restitution des redevances versées.

Elle soutient également que le donneur de licence n'est pas le titulaire de la marque.

Fondclair soutient que le titulaire encourt la déchéance de ses droits sur sa marque pour défaut d'usage article (article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle) car exploitée sous une forme différente de celle déposée et concédée.

Elle invoque par ailleurs la nullité pour défaut de caractère distinctif de la marque concédée.

Enfin, elle conteste à la société TLM le droit de détenir le nom de domaine « magazinedeslettresetmanuscrits.com » que la société TLM a réservé.

Quels sont les arguments que chacune des parties pourront mettre en œuvre dans leur défense respective ?

(\*) *l'ours* est - dans l'édition, l'imprimerie et la presse - un pavé, un encadré ou un espace, situé généralement au début ou à la fin d'un ouvrage, qui recense les noms et adresses de l'éditeur et de l'imprimeur, et les fonctions et les noms des collaborateurs ayant participé à la fabrication de l'imprimé.

**N°National : 93 628 792**

**Dépôt du : 20 janvier 1993**  
**à : I.N.P.I**

**ALBERTO GERMANOS & Co PUBLISHING s.p.a., société  
de droit italien, 25, via Puccini, 20515 VARENNE, ITALIE**

**Mandataire ou destinataire de la correspondance :**



**Produits ou services désignés :** Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs. Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films. Agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

**Classes de produits ou services : 9, 16, 41.**

## **Contrat**

La société Alberto publie actuellement en Italie « *La Rivista di Lettere e Manoscritti* » et au Royaume Uni « *The Magazine of Letters and Manuscripts* » dont elle détient la pleine propriété. Dans l'optique d'un développement international, elle envisage de trouver des accords de coopération éditoriale avec différents partenaires.

La société Fondclair Éditions souhaite de son côté éditer en France un journal de même type, destiné aux lecteurs des pays de langue française, appuyé sur l'expérience de la société Alberto et en utilisant les informations recueillies par elle.

Dans ce contexte, les deux parties sont convenues de coopérer étroitement pour l'édition d'un magazine destiné au marché francophone et ont arrêté les dispositions suivantes :

### **Engagements de Alberto**

Alberto cède à Fondclair Edition le droit exclusif d'exploitation en langue française du titre *Le Magazine des Lettres et Manuscrits* déposé par elle à titre de marque auprès de l'INPI.

Alberto s'engage à défendre et protéger son titre en coopération avec Fondclair Éditions, qui prendra de son côté toute mesure pour en renforcer la valeur juridique.

Alberto cède à Fondclair le droit de traduire, adapter et publier dans les colonnes du magazine l'intégralité du contenu éditorial et de journaux existants.

(...)

### **Engagements de Fondclair**

Fondclair s'engage à constituer une équipe éditoriale en France, Belgique et Suisse pour la version française du journal.

Fondclair cède à Alberto le droit de traduire, adapter et publier l'intégralité du contenu éditorial élaboré par elle.  
(...)

#### Durée de l'accord

Cet accord prendra effet dès sa signature et durera tant que sera publié *Le Magazine des Lettres et Manuscrits*. Il cessera de s'appliquer en toute partie dans les circonstances suivantes :

- Au cas où Fondclair cesserait de publier le Magazine pendant une période supérieure à 6 mois. Dans ce cas, les droits reviendront à Alberto.
- Au cas où l'un des partenaires ne remplirait pas l'une des obligations née du présent accord et n'y aurait pas porté remède dans un délai de 60 jours après réception d'une mise en demeure ; le contrat serait alors résilié aux torts de la partie y ayant donné lieu.
- Si la résiliation intervient du fait de Fondclair, Alberto reprendra tous ses droits et Fondclair Editions ne pourra publier de magazine sur les lettres et/ou manuscrits de même formule pendant une période de deux ans.
- Sur la demande d'Alberto, Fondclair fera figurer dans l'ours de chaque numéro du magazine, immédiatement au dessus des mentions d'éditeur et de copyright la mention suivante : « *Le Magazine des Lettres et Manuscrits est publié avec la collaboration des rédactions de la Rivista di Lettere e Manuscritti* » et « *The Magazine of Letters and Manuscripts* », à partir d'un projet éditorial de Alberto Germanos ».

(...)

Toutes difficultés d'interprétation de cet accord seront soumises à un tribunal arbitral statuant en dernier ressort selon la procédure établie par la Chambre Internationale de Commerce de Paris.

À Paris, le 26 novembre 1993

# Réponse d'un candidat

*Note attribuée à cette copie 16/20*

Saint-Ouen, le 12 janvier 2018

Objet : consultation sur le dossier Alberto Germanos & Co Publishing s.p.a. et TLM c/ Fondclair Editions

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous revenons vers vous sur le dossier en référence portant sur l'usage à différents titres de la dénomination « Le Magazine des Lettres et Manuscrits » sous forme verbale ou semi-figurative que nous désignerons dans la présente consultation sous les termes « le Nom contesté ».

En réponse à votre questionnement, nous vous préciserons ci-après notre première analyse sur les arguments des parties dans leur défense respective dans les actions en cours ou à venir, aux points II, III et IV et suivants.

Toutefois, la présente consultation nécessite que nous nous attardions dans un premier temps, sur les droits portant sur le Nom contesté et leur validité respective au point I.

## I. Les droits incluant le Nom contesté

### A. L'éventuel droit d'auteur portant sur le Nom contesté

D'après les informations que vous nous avez transmises, le Nom contesté était exploité antérieurement à 1993 par la société italienne Alberto Germanos & Co Publishing s.p.a. (ci-après dénommée la « société Alberto ») en langue italienne en Italie et en langue anglaise au Royaume-Uni (cf. la copie ci-jointe du contrat de licence).

1. Des droits d'auteur pourraient potentiellement être détenus sur le Nom contesté et protégeables en vertu de la convention de Berne dont les pays des différents acteurs italien, français et suisses de la présente affaire sont partis.

Quand bien même un droit d'auteur patrimonial, par exemple détenu par la société Alberto, pourrait être défendu en ce sens en France, nous doutons que le Nom contesté puisse donner prise au droit d'auteur en ce qu'il ne respecte pas la condition de validité du droit français.

En effet, le code de la propriété intellectuelle (CPI) protège notamment à l'article L. 112-1, les œuvres de l'esprit qui sont originales et témoignent de l'empreinte de la personnalité de leur auteur.

Le Nom contesté ne bénéficie pas selon nous cette originalité de sorte qu'un droit d'auteur peut être écarté selon nous sur cette dénomination.

1. La marque française complexe incluant le Nom contesté n° 93628792 déposé le 20 janvier 1993 en classes 9, 16 et 41 par la société Alberto (ci-après dénommée « la Marque »).

1. Il convient de vérifier que le titre de Marque est toujours en vigueur à ce jour. Nous avons consulté la base de données de l'INPI et nous constatons que la Marque a bien été régulièrement renouvelée jusqu'à ce jour.

2. Les actes affectants les droits attachés à la marque

Nous avons bien noté qu'une licence exclusive d'exploitation de la Marque a été concédée le 26 novembre 1993 au profit de la société française Fondclair Editions (ci-après dénommée la « société Fondclair ») (B1) et que la Marque a ensuite été cédée le 29 septembre 2013 par la société Alberto au profit de la société suisse The Letters Magazine (ci-après dénommées la « société TLM »).

En vertu de l'article L. 714-7 du CPI, nous rappelons que lors de toute transmission ou modification des droits attachés à la marque doivent être inscrits au Registre National des Marques pour être opposables aux tiers.

Nous avons vérifié ce point auprès du Registre National des Marques (RNM) et constatons que la licence exclusive concédée à la société Fondclair et la cession de la Marque au profit de la société TLM ont bien été inscrites au RNM.

3. Nous nous interrogeons également sur le caractère distinctif de la marque, le caractère distinctif étant une condition de validité des droits de marque en vertu de l'article L. 711-1 du CPI.

En effet, l'article L. 712-2 du même code dispose que sont notamment dépourvus de caractère distinctif les signes qui, dans un langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation générique, nécessaire ou nouvelle du produit ou service ou qui peuvent servir à désigner une caractéristique du produit ou du service.

En l'espèce nous constatons que la marque inclut dans son signe :

- l'élément verbal consistant en le Nom contesté,
- la reproduction graphique d'une presse d'imprimerie.

Nous focalisons notre analyse sur les produits et services de la Marque dans le domaine de l'édition et la publication d'un magazine qui sont d'intérêt principal dans cette affaire.

(B1) Il apparaît que le Nom contesté désigne la nature même et de façon générique, usuelle et nécessaire notamment les produits de l'imprimerie en classe 16 et les services d'édition de revue en classe 41 en ce qu'un magazine des lettres et manuscrits (Nom contesté) fait l'objet des produits et services susmentionnés qui font l'objet du litige.

De plus, le Nom contesté peut servir, tout comme la représentation graphique de la presse d'imprimerie à évoquer une caractéristique des produits et services susmentionnés mais également d'autres produits et services en classe 9, 16 et 41 de la Marque pour lesquels le consommateur comprendra aisément qu'ils sont fournis ou rendus en lien avec le Nom contesté, tel que par exemple le « papier » en classe 16 qui est exploité en lien avec le magazine correspondant au Nom contesté.

En conséquence, la Marque apparaît faiblement voire non distinctive en relation avec les principaux produits et services querellés, ce faible caractère distinctif s'applique à tous les éléments du signe en cause.

4. Nous notons également que la Marque a été exploitée sous une forme modifiée à compter de 1998 et à priori jusqu'à ce jour, au travers d'un changement de police du Nom contesté inséré dans un ovale de couleur rouge et de l'abandon de l'élément graphique de presse de la Marque.

Or, nous vous rappelons que le titulaire d'une marque encourt la déchéance de ses droits de marque s'il n'en a pas fait un usage sérieux, pendant une période ininterrompue de cinq ans en vertu de l'article L. 714-5 du CPI.

Ce même article permet toutefois l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

En l'espèce, nous rappelons que la Marque bénéficie au mieux pour chacun des éléments de son signe, d'un faible caractère distinctif, ce qui doit être pris en considération dans l'appréciation de l'usage modifié.

En l'espèce, la disparition de l'élément graphique de presse d'imprimerie occupant plus de la moitié du signe de la Marque telle que déposée, dans l'usage modifié suffit selon nous à altérer le caractère distinctif de la Marque telle que déposée.

En effet, le Nom contesté faiblement distinctif au sein de la Marque ne suffit pas à porter le caractère distinctif de l'ensemble de la Marque.

Nous estimons que l'usage modifié ne valide par l'exploitation de la Marque et ce quand bien même, l'élément graphique de la presse d'imprimerie partagerait un même contenu sémantique que le nom contesté qui perdure dans l'usage modifié.

Si par extraordinaire l'usage modifié validait la Marque dans son usage sérieux vis-à-vis de sa forme, nous constatons qu'à priori de nombreux produits et services de la Marque notamment en classes 9 et 41 ne sont pas exploités, le CPI requérant une appréciation de l'usage à l'identique des produits et services de la marque.

- C. La société Fondclair a procédé au dépôt d'une marque française le 30 avril 2017 « LMLM » en classes 16 et 41 qui constitue à l'évidence l'acronyme du Nom contesté.

Cette marque n'est pas soumise à obligation d'usage à ce jour et se trouve exploitée sous la forme de l'usage modifié de 1998 de la marque.

- D. Le nom de domaine *magazinedeslettresetmanuscrits.fr* est exploité par la société Fondclair en lien avec le magazine litigieux et reproduit à l'identique le nom contesté

Un nom de domaine constitue un droit opposable à un droit postérieurement :

- s'il a été réservé et se trouve exploité antérieurement à ce dernier en relation avec un site internet,
- s'il résulte un risque de confusion du fait des similitudes entre les signes et des similarités/identités entre les produits/services désignés/exploités,
- pour un même public.

De même, un nom de domaine exploité postérieurement peut constituer une contrefaçon d'une marque antérieure s'il existe un risque de confusion selon les conditions susmentionnées.

En l'espèce, nous n'avons pas connaissance des dates de réservation et d'exploitation du nom de domaine en référence ni de sa titularité.

Il convient de réaliser des vérifications à ce sujet pour déterminer la nature et la date d'antériorité des droits qu'il confère.

Nous supposons dans la présente affaire que ce nom de domaine a été exploité postérieurement au dépôt de la Marque.

- E. De même que pour le nom de domaine exploité par la société Fondclair, nous ne disposons pas des informations permettant de déterminer les droits de la société TLM qui l'a réservé.

Nous vous proposons de conduire des vérifications à ce sujet.

## **II. Assignation de la société Fondclair par les sociétés Alberto et TLM**

Ces deux dernières sociétés assignent la société Fondclair pour lui faire interdiction de poursuivre l'exploitation du magazine et du nom de domaine.

Nous constatons que le dépôt de marque française LMLM de la société Fondclair ne semble pas menacé mais uniquement l'usage du nom contesté en relation avec le magazine et l'utilisation du nom de domaine « magazinedeslettresetmanuscrits.fr ».

L'assignation de la société Fondclair semble fondée sur une action en responsabilité civile pour contrefaçon de droits antérieurs et/ou concurrence déloyale. Nous vous remercions de confirmer ce point.

Les moyens de défense de la société Fondclair sont les suivants :

A. L'absence de caractère distinctif du nom contesté

Comme démontré au point I, le nom contesté n'est pas distinctif en relation avec l'activité querellée.

Dès lors une action en contrefaçon contre l'usage du Nom contesté par la société Fondclair sur la base de la Marque ou du nom de domaine magazinedeslettresetmanuscrits.com pourrait être défendue :

- sur la base d'une demande reconventionnelle en nullité de la Marque pour défaut de caractère distinctif (cf. point I) sur la base des articles L. 714-3 et L. 711-2 du CPI.
- dans l'action en contrefaçon, il conviendrait d'invoquer l'impossibilité d'invoquer un risque de confusion entre la Marque et le nom de domaine et l'usage du Nom contesté par la société Fondclair tant à titre de marque sur le magazine que de nom de domaine, au motif que le Nom contesté n'est pas distinctif et ne peut conférer un monopole d'exploitation en lien avec les produits ou service querellés.

A tout le moins, si le Nom contesté avait un caractère distinctif faible et non pas nul, la protection des droits antérieurs invoqués ne pourrait s'étendre à l'usage du Nom contesté sous forme de logo de 1998.

- B. En revanche, la société Fondclair ne pourrait invoquer la prescription de l'action contrefaçon qui se prescrit par 5 ans. En effet les actes de contrefaçon ont commencé à compter du 25 mai 2017, date d'extinction de la licence et se poursuivent jusqu'à ce jour.
- C. La société Fondclair pourrait invoquer à titre reconventionnelle la déchéance des droits de la société Alberto sur la Marque qui est exploitée sous une forme modifiée altérant le caractère distinctif de la Marque et au surplus, qui n'est pas exploitée pour tous les produits et services (cf. point I).
- D. Par ailleurs, la société Alberto ne dispose pas d'intérêt à agir en ce qu'elle n'est pas titulaire des droits sur la Marque ou le nom de domaine ou tout autre droit à notre connaissance qui serait antérieur en France.
- E. Il n'apparaît pas opportun de contester la validité de la licence en ce qu'il existe potentiellement un risque de contrefaçon de la marque pour les actes non prescrits, dans l'utilisation du Nom contesté.

### **III. Sur la contestation de la validité de la licence de marque de la société Fondclair**

- A. Les sociétés Alberto et TLM pourraient alors tenter d'invoquer la nature contrefaisante de l'exploitation du Nom contesté par la société Fondclair au regard de la marque sur les cinq dernières années, à savoir pour les actes non prescrits.
- B. Les sociétés Alberto et TLM pourraient invoquer des faits de concurrence déloyale de la société Fondclair qui a profité des investissements réalisés par les titulaires successifs de la marque et la mise en évidence d'un éventuel comportement frauduleux de la société Fondclair.

### **IV. SUR LA CONTESTATION DE LA QUALITE DE DONNEUR DE LICENCE POUR LA SOCIETE TLM**

Si le contrat de licence ne prévoit pas l'hypothèse de la cession des droits sur le Nom contesté et la poursuite dans les droits du nouveau titulaire, la société TLM, dans la concession de la licence, nous constatons toutefois qu'à compter du 29 septembre 2013 (date de la cession), la société Fondclair a continué à s'acquitter des redevances dues au titre de la licence, à la société TLM.

Le comportement manifeste au regard des règles du Code civil, le consentement de la société Fondclair dans la poursuite de l'exécution du contrat de licence au profit du nouveau titulaire.

### **V. Sur la possibilité de la société Fondclair de solliciter la déchéance des droits sur la marque**

Le contrat de licence exclusive fait naître à la charge de la société Fondclair, en application du Code civil et du code de la propriété intellectuelle une obligation d'exploitation de la Marque.

Cette obligation est de « moyen renforcée » et doit être conforme à l'usage sérieux attendu en droit des marques.

Dès lors la modification de l'usage de la Marque par la société Fondclair, de façon à altérer le caractère distinctif de la Marque n'est pas de nature à permettre l'usage sérieux de cette dernière (cf. point I).

La société Fondclair engage donc sa responsabilité civile sur ce point pour non-respect du contrat.

## **VI. La nullité par défaut de caractère distinctif de la marque invoquée par la société Fondclair**

La société Alberto pourrait invoquer tout comme au point III, la constitution d'actes de concurrence déloyale par la formation d'une telle action.

En effet, cette action de la société Fondclair témoigne d'un comportement frauduleux en ce qu'elle a accepté une licence exclusive d'exploitation de la Marque de 1993 à 2017, avant d'en contester l'absence de caractère distinctif à l'expiration de ladite licence.

## **VII. La contestation de la titularité du nom de domaine magazine de lettres et manuscrits.com**

Après vérification, il apparaît que ce nom de domaine n'est pas exploité.

En application des conditions au point ID de la présente, il apparaît que la simple réservation ne puisse constituer un acte de contrefaçon.

De plus, la société Fondclair ne justifie pas de droit antérieur opposable, sous réserve de vérifier la titularité du nom de domaine magazinedeslettresetmanuscrits.fr

Bien entendu nous restons à votre disposition pour toute question et recherche complémentaire.

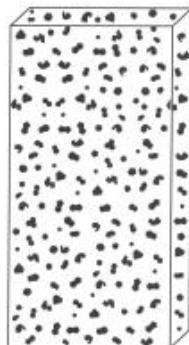
Bien cordialement,

XXXXX  
Cabinet X

## SUJET QUATRIÈME EPREUVE ECRITE

La société TECNOBLOC, société de droit allemand située à Francfort, spécialisée dans les matériaux de construction qu'elle commercialise par le biais de son site internet [www.tecnobloc.de](http://www.tecnobloc.de), vient vous consulter car elle a reçu une lettre de mise en demeure du conseil en propriété industrielle de la société américaine STYLBLOC (**documents 1 et 3**).

Celle-ci invoque une situation de contrefaçon d'un modèle communautaire déposé par elle le 5 janvier 2013 comportant la figure unique suivante, le dépôt indiquant « bloc d'isolation » :



La société TECNOBLOC propose à la vente à partir de son site internet un bloc d'isolation en mousse polystyrène baptisée Easy-bloc comportant des inclusions de particules de graphite (**Document 2**):

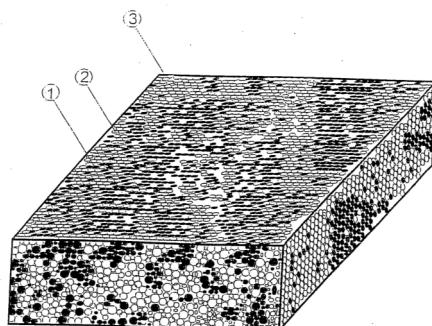


La société TECNOBLOC vous précise que ces blocs, faciles à découper car constitués de polystyrène, sont destinés à être ajoutés à des éléments de constructions creux comme les blocs de fibre de bois minéralisées avec lesquelles sont construites les maisons « écologiques » par exemple de la manière suivante :



La société TECNOBLOC est très surprise de cette réclamation reçue en mains propre par son Président, lequel a été très inquiet des sanctions pénales qui sont évoquées dans le courrier de mise en demeure.

Elle vous indique qu'en effectuant des recherches, elle a constaté qu'il existe un brevet australien sur des blocs d'isolation thermique, déposé le 11 juillet 2011, dont la demande a été publiée le 15 janvier 2013 délivré le 15 janvier 2015 dont la principale revendication est la suivante: « Matériau expansé isolant formé de particules de polymère de styrène expansé, caractérisé en ce qu'il a été formé de 10 à 90 % en poids de particules de polymère de styrène pigmenté et de 90 à 10 % en poids de particules de polymère de styrène sans pigment ». La figure unique du brevet est la suivante :



Par ailleurs, le responsable juridique de la société TECNOBLOC trouve que l'apparence des blocs d'isolation de la société STYLBLOC rappelle les blocs de lessive utilisés dans les lave-vaisselles dont il vous a amené un exemple tiré d'une documentation commerciale de 1987 :



Dans le cadre de la consultation que vous allez rendre à la société TECNOBLOC concernant les risques que représente une telle réclamation et les possibilités qui s'offrent à elle pour se défendre, vous évoquerez :

- la manière dont a été rédigée la mise en demeure du cabinet DEBLOC & Associés,
- l'évaluation du bien-fondé des demandes présentées notamment quant à l'étendue des faits invoqués,
- les possibilités de contester :
  - les éléments de preuve invoqués par STYLBLOC,
  - la validité du titre de propriété industrielle concerné.
- Dans l'hypothèse où l'action venait à être portée devant les tribunaux quel serait le tribunal susceptible d'être saisi par STYLBLOC ?

**DOCUMENT 1**

**DEBLOC & Associés**

**Tecnobloc**

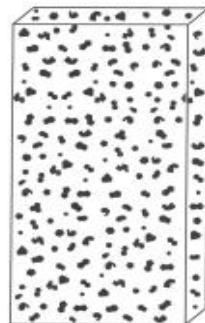
1 Elephant Strasse  
Francfort

New York, le 20 janvier 2018

Messieurs,

Nous vous écrivons en notre qualité de conseils en propriété industrielle de la société STYLBLOC, Ltd, société de droit américain dont le siège est à New York.

Notre cliente est titulaire d'un modèle communautaire n° 0123456789 déposé et enregistré à l'EUIPO le 5 janvier 2013 portant sur l'apparence d'un bloc d'isolation dont la représentation est la suivante :



Ce produit, lancé en 2014 connaît un succès considérable car il apporte une amélioration considérable de l'isolation thermique, phonique et anti champ magnétique des cloisons d'une construction grâce aux particules de graphite, de polyuréthane et de manganèse qui sont emprisonnées dans ses blocs et leur donnent au surplus un aspect esthétique permettant d'utiliser ces éléments sans même avoir les recouvrir pour réaliser une paroi du plus bel effet.

Notre cliente a constaté que vous présentez sur votre site Internet [www.tecnobloc.com](http://www.tecnobloc.com) des blocs de mousse isolante Easy-bloc dont l'apparence est identique à celle du modèle communautaire appartenant à la société STYLBLOC :



## DOCUMENT 1

Vous insister sur votre site sur la qualité isolante de ces blocs réalisés en « polystyrène graphité » et leur commodité d'utilisation compte tenu de la facilité de découpe de ces blocs pour les ajuster aux dimensions nécessaires à la construction.

Un constat d'achat d'un bloc « Easy bloc » a pu être fait par Maître Sinistre, huissier de justice à Aubervilliers qui a pu constater que Monsieur Arnaud, stagiaire à notre cabinet était entré dans la grande surface Brico-Facile les mains vides puis était ressorti quelques minutes plus tard avec un bloc d'isolation Easy-bloc et un ticket de caisse qui ont été placé sous scellés.

Les faits ainsi constatés sont constitutifs de contrefaçon du modèle communautaire n° 0123456789 appartenant à la société STYLBLOC Ltd au sens des article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle et sanctionnés pénalement par des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes outre les dommages et intérêts que notre cliente serait légitime à solliciter.

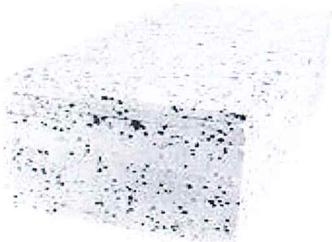
Par la présente, nous vous mettons en demeure d'avoir sous 48 heures pour tout délai :

- Cesser l'offre à la vente et la vente sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne des blocs Easy-bloc et en particulier de cesser leur promotion sur votre site Internet [www.tecnobloc.com](http://www.tecnobloc.com),
- De nous faire connaître :
  - le chiffre d'affaires réalisé à partir de la vente de ses blocs depuis leur mise sur le marché de l'Union Européenne et pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne,
  - le coût de fabrication d'un bloc Easy bloc et son prix de vente

et ce afin que nous puissions déterminer la juste indemnisation du préjudice subi par notre cliente.

A défaut de réponse de votre part dans le délai précité nous reprendrons notre entière liberté d'action.

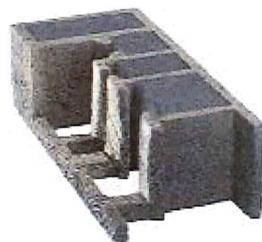
Veuillez croire.....



MODULE DE BASE

### EASY-BLOC

Le bloc d'isolation EASY BLOC est un élément de polystyrène graphité de densité 28g/l, issu des matières premières produites par le leader de l'industrie chimique allemande. Le graphite améliore la résistance thermique du matériau d'environ 10% par rapport à un polystyrène non graphité.



### Comment l'utiliser ?

#### Au sein des éléments des parpaings

C'est à cet emplacement que vous indiquez votre slogan. Si vous ne disposiez que de quelques secondes pour promouvoir votre produit ou service, que diriez-vous ?

#### POURQUOI CHOISIR EASYBLOC ?

Le Bloc Coffrant Isolant EASYBLOC est la solution constructive 5 en 1 idéale pour réaliser à moindre coût, rapidement et sans efforts tous vos projets de construction

TECNOBLOC

TECNOBLOC  
1 Elephant Strasse  
Frankfurt DE



## UTILISATION

### Pour constituer la structure de parois

Une solution idéale, adaptée à tous les projets.

### Une esthétique permettant une utilisation telle quelle :

L'aspect pailleté des blocs d'isolation STYLBLOC autorise une utilisation de ceux-ci sans revêtement.

Fini le plâtre et l'enduit ou les revêtements muraux ! : profitez en direct de STYLBLOC

### Les éléments de construction STYLBLOC

Facilité d'emploi et efficacité technique.

- Découpe aisée à la disqueuse.
- Qualités isolantes optimales sur les plans phoniques thermiques et de protection contre les champs magnétiques.



**STYLBLOC  
New York**

**STYLBLOC New York**  
New York  
USA

# Réponse d'un candidat

*Note attribuée à cette copie 14,5/20*

Tecnobloc  
1 Elephant Strasse  
Francfort  
Allemagne

A l'attention du Président

Saint-Ouen, le 12 janvier 2018

Monsieur,

Nous faisons suite à notre entrevue où vous nous avez fait part de la réclamation de la société américaine Stylbloc concernant la soi-disant contrefaçon par votre société de son modèle communautaire n° 0123456789.

Vous trouverez ci-après nos éléments de réponse et nos conseils sur la stratégie à adopter pour cette réclamation.

## 1 - Concernant la mise en demeure du Cabinet DEBLOC & Associés

Tout d'abord, nous sommes un peu surpris de la manière dont la mise en demeure qui vous a été adressée est rédigée.

En effet, la date nous semble incorrecte dans la mesure où elle se situe dans le futur et ne remplit donc pas sa fonction de mise en demeure.

De plus, la copie du titre invoqué n'est pas jointe à cette lettre de sorte que nous ne pouvons pas vous assurer de la titularité de la société Stylbloc sur ce modèle, mais plus loin nous ne pouvons pas être sûrs que ce titre a bien été renouvelé avant le 5 janvier 2018.

Nous mènerons donc ces recherches de notre côté et pour la suite de la consultation nous supposerons que la société Stylbloc est bien titulaire du modèle invoqué et que celui-ci a dûment été renouvelé.

Par ailleurs, il vous est reproché la contrefaçon d'un modèle communautaire, pourtant le conseil de la partie adverse ne fait référence à aucun moment du règlement sur les dessins et modèles communautaires (RDMC *Applicable en l'espèce*) mais uniquement au code de la propriété intellectuelle française.

Ceci nous interpelle d'autant plus que TecnoBloc est une société allemande, la société Styrbloc devrait engager une action auprès d'un tribunal allemand autorisé à juger les questions de modèles communautaires pour faire juger l'ensemble du dommage. En choisissant d'invoquer le droit français notamment pour l'application des sanctions de la contrefaçon, il semblerait que la société Styrbloc souhaite porter son action devant les juridictions françaises et ne faire juger que le dommage subi en France (il faudra à cet égard vérifier que l'action soit bien engagée devant le TGI de Paris, seul compétent en matière de modèles communautaires).

Si telle est le cas de la partie adverse, vous noterez que la contrefaçon est punie au titre de l'article L. 521-1 CPI, applicable aux modèles communautaires selon l'article L. 522-1 CPI, uniquement au civil. En effet, l'article L. 521-10 du même code dispose que seulement les atteintes portées sciemment à un modèle peuvent être punies pénalement. Nous vous remercions de nous confirmer que vous ne connaissiez pas l'existence de ce modèle auparavant.

Vous noterez qu'étant un professionnel du secteur concerné, une présomption de connaissance pèse sur vous et que le fait que vous ne connaissiez pas ce modèle pourrait être interprétée comme une négligence fautive. D'autant plus que nous avons été surpris par la ressemblance entre votre site internet et celui de la société Styrbloc, de sorte que nous vous remercions de nous indiquer la date de la création de ce site pour s'assurer que le vôtre est bien antérieur, s'il s'agit bien de votre site internet, la société Styrbloc faisant référence au nom de domaine « Technoloc.com », quand vous indiquez que votre site est « technobloc.de ». Nous reviendrons sur cette question plus tard.

De même, si la société Styrbloc souhaite engager son action devant les cours françaises, la demande d'information qu'elle vous formule, notamment sur votre chiffre d'affaires et votre coût de fabrication doit passer par une requête formulée auprès du Président du TGI de Paris dans les conditions de l'article L. 521-5 CPI. Vous noterez que le juge étant garant de la proportionnalité et du bien-fondé de la demande, les chiffres demandés ne pourront concerner que la France, le demandeur devra également justifier en amont sa qualité de titulaire du droit invoqué et apporter un début de commencement de preuve de la contrefaçon.

Enfin, le conseil de la partie adverse vous demande ces éléments pour évaluer la juste indemnisation du préjudice subi par son client. Cette demande est étonnante tout d'abord car il n'y aura réparation que si la contrefaçon est effectivement avérée par une juridiction compétente. De plus, si le différent est porté devant le TGI de Paris, le juge évaluera les dommages et intérêts en fonction de la perte subie par Styrbloc, le gain réalisé par votre société et le préjudice moral subi, selon l'article L. 521.7 CPI.

## **2 - Concernant les preuves par la société Styrbloc**

Tout d'abord, le conseil de la partie adverse fait état d'un site « tecnobloc.com » qui n'est a priori pas le vôtre puisque vous nous indiquez exploiter le site « tecnobloc.de » nous vous remercions de nous confirmer ce point.

Plus loin, le constat d'achat réalisé par Maître Sinistre ne nous semble pas valide dans la mesure où l'achat a été réalisé par un stagiaire du Cabinet Debloc & Associés ; or il a été jugé dernièrement qu'un constat d'achat réalisé par un stagiaire du cabinet de conseil d'un titulaire de droit ne répondait pas aux obligations d'équité et de neutralité de la preuve, dans la mesure où le stagiaire n'est pas indépendant, mais soumis au cabinet pour lequel il travaille.

Il nous semble donc que les éléments de preuves dont dispose la société Styrbloc seront soit écartés d'office, soit nous disposerions d'arguments solides pour les faire annuler.

## **3 - Concernant la validité du titre invoqué**

Un modèle communautaire est valide dans les conditions de l'article 4 RDMC s'il est nouveau, présente un caractère individuel et reste visible lors d'une de ces utilisations normales.

Tout d'abord, ce bloc d'isolation peut-être inséré dans des blocs creux pour permettre la construction de cloisons, mais ils peuvent également être utilisés seuls, sans être recouverts, de sorte qu'ils restent visibles lors de leur utilisation. Ce modèle est donc valide pour ce motif.

Plus loin, un modèle est nouveau et dispose d'un caractère propre si à la date de son dépôt aucun modèle identique ou présentant un caractère individuel proche n'a été divulgué. Il est vrai que le brevet australien dont vous faite état présente une certaine ressemblance avec le modèle en cause, cependant bien que déposé antérieurement au 5 janvier 2013, il n'a été publié, donc divulgué au sens de l'article 7 RDMC que le 15 janvier 2013, soit postérieurement et ne détruit donc pas la nouveauté ou le caractère individuel du modèle qui vous est opposé.

Par ailleurs, les petits blocs de lessive commercialisés depuis 1987 au moins, ne constituent pas selon nous une antériorité pouvant annuler ce modèle. Tout d'abord, les deux modèles diffèrent par des détails qui sont plus qu'insignifiants selon nous, le bloc de lessive présente des arrêtes arrondies et est biphasé en deux couleurs, le modèle invoqué est un rectangle aux arrêtes droites, de sorte que le bloc de lessive ne détruit pas la nouveauté du modèle invoqué.

Plus loin, pour évaluer le caractère individuel du modèle invoqué, il nous faut faire le test en 4 étapes établi par la jurisprudence de l'Union européenne, à savoir prendre en compte le secteur concerné (en l'espèce, ils sont très différents s'agissant de produits ménagers et de la construction), de l'utilisateur averti (ici les utilisateurs finaux sont très différents s'agissant d'une personne voulant faire une machine et d'un maçon ou du moins un professionnel de la construction), du degré de liberté du créateur (ici, elle nous semble faible dans la mesure où les parpaings sont rectangulaires pour être insérés plus facilement dans les parois), enfin l'impression globale des modèles qui ici nous semble relativement différente.

Aussi selon nous, les modèles révèlent une impression globale différente de sorte que le modèle invoqué présente un caractère individuel.

Nous pouvons mener d'autres recherches pour rechercher si, avant son dépôt en 2013, il n'avait pas été divulgué des blocs d'isolation présentant une impression globale similaire. Votre modèle même s'il n'est pas déposé pourrait constituer une telle antériorité s'il a été commercialisé avant le 5 janvier 2013. Nous vous remercions de nous confirmer ce point.

Une autre solution serait de montrer que le modèle déposé n'est pas assez précis, ne permettant de définir clairement l'étendue de la protection revendiquée.

#### **4 - Sur l'action en contrefaçon**

Si la société Stylbloc veut engager une action elle peut le faire soit :

- Lieu du défendeur, c'est-à-dire devant un tribunal allemand compétent pour les modèles communautaires. Le juge pourra dès lors connaître l'ensemble du dommage et demander des dommages et intérêts pour l'ensemble de la contrefaçon.
- Lieu du dommage, mais le juge compétent ne pourra connaître de la contrefaçon que pour ce pays et prononcera des dommages uniquement pour ce pays.

Nous restons à votre disposition pour discuter de ce dossier et vous prions d'agréer nos meilleures salutations.

XXX

\* Votre modèle n'est pas contrefaisant car il présente une section sur le haut qui lui confère un caractère individuel qui le différencie du bloc du Stylbloc. Les 2 modèles n'ont pas la même impression globale, il n'y a donc pas contrefaçon, compte tenu notamment de la faible liberté laissée au créateur dans ce domaine

## RAPPORT DES EXAMINATEURS

### EPREUVE ECRITE N° 4

#### 1. REDACTION DE LA MISE EN DEMEURE EMISE PAR UN CPI

Voir le Règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) : article 14.2 (*En toutes circonstances, le CPI se comporte avec honneur, loyauté, délicatesse, courtoisie et désintéressement*) et article 13.2 (*Dans une situation de négociation, le CPI doit lorsqu'il se met en rapport avec l'interlocuteur de son client, l'inviter à lui faire connaître le nom de son propre conseil*).

Relever et commenter à cet égard les points suivants :

- a. mention de sanctions pénales,
- b. brièveté du délai de réponse imposé,
- c. absence d'invitation à consulter son Conseil.

#### 2. BIEN FONDE DES DEMANDES PAR RAPPORT A L'ETENDUE DES FAITS

Voir : Règlement sur les dessins et modèles communautaires (RDMC) : art. 19.1 (droits conférés par DMC) ; Code de la propriété intellectuelle : art. L. 521-3 (prescription 5 ans), L. 521-7 (évaluation des dommages).

Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 27 septembre 2017 Nintendo / BigBen, affaires jointes C-24/16 et C-25/16.

- a. Vérification du statut du titre invoqué (renouvellement au 5 janvier 2018 ?).
- b. Nature des actes interdits par l'art 19 RDMC (offre, mise sur le marché) : cessation de la promotion sur le site, de l'offre à la vente et de la vente.
- c. Étendue temporelle : communication du chiffre d'affaires depuis le moment de la mise sur le marché (courrier daté du 20 janvier 2018 ; prescription pour les actes antérieurs au 20 janvier 2013).
- d. Étendue géographique : cessation de l'offre à la vente et de la vente sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne + communication du chiffre d'affaires pour l'ensemble des pays de l'Union européenne (atteinte à un titre unitaire).
- e. Communication du coût de fabrication et du prix de vente : la différence entre ces montants permettrait de calculer le « bénéfice réalisé par le contrefacteur » (L. 521-7 §3 code de la propriété intellectuelle). On peut soutenir que ce ne sont pas la totalité des bénéfices qui doivent être pris en compte, mais la part qui correspond à l'avantage procuré par le dessin et modèle dans le produit estimé contrefaisant (envisager un taux de décote).

### **3. POSSIBILITES DE CONTESTER**

#### 3.a Les éléments de preuve

##### 3.a.1 Constat d'huissier

Présence et intervention du stagiaire lors de la saisie

Jurisprudence intéressante à l'époque de l'épreuve :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017 :

[https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITE\\_XT000033943805&fastReqId=44902450&fastPos=1](https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITE_XT000033943805&fastReqId=44902450&fastPos=1) : la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat doit être indépendante de la partie requérante.

Mais, jugé à l'inverse que le constat est valable même si l'assistant de l'huissier instrumentaire est le stagiaire de l'avocat du requérant : TGI de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre – 3<sup>ème</sup> section, jugement du 1<sup>er</sup> décembre 2017 J.M. Weston / Coach Inc et Coach Stores France <https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3eme-ch-3eme-sec-jugement-du-1er-decembre-2017/>

##### 3.a.2 Contenu du site

Principe de liberté de la preuve, mais de simples captures d'écran fournies par le demandeur n'ont pas une grande force probante (cf. par exemple Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 2 juillet 2010, n° 09/12757).

#### 3.b La validité du titre invoqué [à le supposer renouvelé]

##### 3.b.1 [art 4.2 RDMC] visibilité d'une pièce de produit complexe

- i. Notion de pièce de produit complexe
- ii. Notion d'utilisation normale du produit et personnage de référence

##### 3.b.2 [art 5 RDMC] Nouveauté

##### 3.b.3 [art 6 RDMC] Caractère individuel

- i. Divulgation effective des antériorités ? (art 7.1 RDMC)
  - a. brevet australien
  - b. tablette de lessive
- ii. Principe du test en 4 étapes
- iii. Application de ce test à l'espèce
  - a. brevet australien
  - b. tablette de lessive

- iv. Caractéristiques de l'apparence exclusivement imposées par la fonction technique [art 8.1 RDMC]
  - a. Critères retenus pour la mise en œuvre de ces dispositions : multiplicité des formes ou intentions du créateur ou autre critère ? Voir la décision « Chaffcutter » (3<sup>e</sup> Chambre de Recours de l'EUIPO, 22 Octobre 2009, R 690/2007-3 et [alors que l'arrêt n'avait pas été rendu à l'époque de l'épreuve] les conclusions de l'Avocat Général [du 19/10/2017 dans l'affaire C-395/16 Doceram](#).
  - b. Tirer parti des indications des brochures & sites web fournis
  - c. Tirer parti du brevet

#### **4. TRIBUNAL SUSCEPTIBLE D'ETRE SAISI**

4.a Principe posé par l'article 83 RDMC

4.b Application à l'espèce :

- Domicile du défendeur : Oberlandesgericht Frankfurt (art. 83.1 RDMC) -> compétence étendue.
- Lieu où les faits sont commis : par ex Tribunal de grande instance Paris (constat en France) (art. 83.2 RDMC) -> compétence limitée aux faits intervenus en France.

# NATURE DES EPREUVES ORALES

Les épreuves orales portent sur l'analyse et la discussion d'un problème juridique relatif à l'application du droit français, des conventions internationales, des règlements et directives communautaires et des principaux droits étrangers (\*).

## Première épreuve

En matière de droit des marques, signes distinctifs, y compris noms de domaine, concurrence déloyale et agissements parasitaires

(\*) pour la session 2018 la liste des droits étrangers était la suivante :

*Etats-Unis d'Amérique*

*République populaire de Chine*

## Deuxième épreuve

En matière du droit des dessins et modèles, y compris en droit d'auteur ; des questions de déontologie professionnelle peuvent être soulevées dans le cadre de cette épreuve

(\*) pour la session 2018 la liste des droits étrangers était la suivante :

*Etats-Unis d'Amérique*

*République populaire de Chine*

## **DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ORALES**

Pour cette épreuve, il est en général remis au candidat soit un cas pratique, soit une question accompagnée ou non d'une décision de justice, soit une décision de justice à commenter.

Il est demandé d'exposer les problèmes juridiques.

Le candidat dispose d'une heure pour préparer le sujet qui est traité devant le jury pendant environ 20 minutes.

Lorsque l'exposé est terminé, le jury peut interroger sur les points qui lui semblent devoir être précisés ou complétés et sur toutes questions annexes juridiques sur lesquelles il souhaite entendre le candidat,

La durée totale de l'entretien est de 30 minutes.

## **SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE**

### EXEMPLE N° 1

L'un de vos clients, créateur de sacs et d'articles de maroquinerie, vous fait part de son projet de créer des portes clés en forme de Tour Eiffel.

Il vous soumet des prototypes de porte-clés en cuir de différentes couleurs (rouge, noir,



marron, violet, bleu...) dont voici une représentation :

Il vous indique également qu'il souhaite publier une campagne publicitaire sur laquelle figurerait la mention « *Soyez chic, Soyez Paris, Soyez Tour Eiffel* » avec une photo en gros plan du porte clé.

Il vous consulte pour vous demander votre avis.

Que lui conseillez-vous, sachant que vous avez notamment procédé à des recherches sur les marques qui vous ont permis d'identifier les marques suivantes détenues, en classe 18, par la Ville de Paris ?

- marque verbale française TOUR EIFFEL;

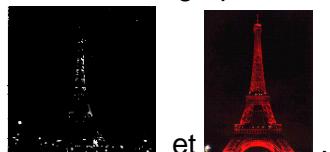


- marque semi-figurative française ;
- marque verbale française EIFFEL TOWER;
- marques représentant un éclairage scintillant et/ou avec le faisceau d'un phare,



comme par exemple les marques françaises ou ;

- marques représentant un éclairage particulier comme les marques françaises



et communautaires et .

## **Éléments de réponse**

- Qu'est-ce qui est protégeable et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
- Reproduction de l'image d'un monument : quelles règles ?
- Contrefaçon de marque ? distinguer la reproduction de la forme de la tour Eiffel d'une part, et des dénominations TOUR EIFFEL et PARIS d'autre part ; sachant que les droits détenus par la Ville de Paris (et exploités par la SETE) ne protègent pas le monument lui-même en tant qu'œuvre architecturale créée par Gustave EIFFEL mais la représentation de ce monument dans ses différents éclairages et scintillements, chacune des marques présentant un type particulier d'illumination ;
- Possibilité de citer la TOUR EIFFEL et/ou PARIS sans constituer une contrefaçon et/ou une atteinte à l'image de la collectivité territoriale ? (Jurisprudence Moulin Rouge qui dit que « l'usage incriminé, s'il constitue bien un usage dans la vie des affaires, ne constitue pas un usage à titre de marque car il ne remplit pas la fonction distinctive conférée à celle-ci, ne faisant qu'identifier un site touristique sans affecter la garantie de provenance des produits d'origine » est-elle applicable ?

## **SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE**

### EXEMPLE N° 2

La société ANIMOX souhaite déposer une marque de l'Union européenne DOPLEXE pour désigner des additifs nutritionnels à usage vétérinaire pour le fourrage en classe internationale 5.

Elle envisage dans un premier temps d'exploiter cette marque en France, au Benelux, en Espagne, en Italie, à Malte et au Portugal.

Elle compte également mettre en ligne un site marchand sous le nom de domaine **doplexe.eu**. Après vérification, il s'avère que ce nom de domaine est disponible.

La recherche d'antériorités à laquelle vous avez procédé pour le compte de la société ANIMOX révèle l'existence de la marque internationale DIPELEX appartenant à la société HUMANEX dont le dépôt remonte au 2 janvier 2010 et qui désigne des compléments alimentaires en classe internationale 5.

La marque internationale DIPELEX (basée sur une marque suisse) désigne les pays suivants où elle a été acceptée à l'enregistrement : Autriche, Bulgarie, Chypre, Portugal, République tchèque.

La recherche que vous effectuez sur le site [www.humanex.com](http://www.humanex.com) de la société HUMANEX révèle que la marque DIPELEX est exploitée en Autriche et en Bulgarie pour identifier des compléments alimentaires destinés à favoriser le sommeil.

Vous lui proposez de contacter la société HUMANEX dans l'optique de conclure un accord de coexistence.

Il vous est demandé d'exposer à la société ANIMOX :

- les propositions vous pourriez faire à la société HUMANEX pour l'inciter à accepter cette coexistence ;
- les différentes clauses à prévoir dans l'accord de coexistence si celui-ci est conclu.

Que conseillez-vous à la société ANIMOX si la société HUMANEX refuse de conclure un accord de coexistence ?

### **Eléments de réponse**

*Modalités d'un accord de coexistence – opposabilité nom de domaine / marque –marque internationale – Malte non membre du système de Madrid – déchéance pour non usage.*

- Effets de la transformation

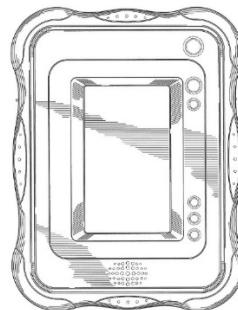
## **SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE**

### EXEMPLE N° 1

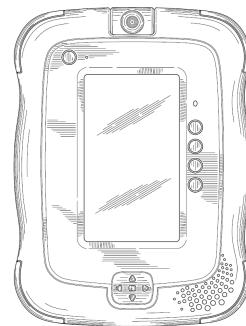
Vous êtes consulté par une société Taiwanaise, la société VISUALTEC spécialisée dans les jeux à vocation éducative, leader sur ce marché. Elle vous indique commercialiser sous l'appellation STORIO depuis de très nombreuses années des tablettes électroniques destinées aux enfants de 5 à 8 ans dont la présentation a évolué:

Elle a déposé à l'EUIPO deux modèles successifs :

- Le 30 juin 2012, la présentation suivante :



- Le 31 juillet 2013, la présentation suivante destinée à protéger la future tablette Storio 2 :

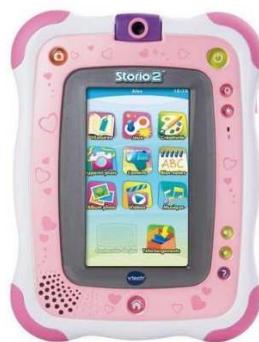


Les formulaires de dépôt précise qu'il s'agit de « jouets électroniques ».

La première version de sa tablette, la Storio 1, a été mise sur le marché en septembre 2012 sous cette présentation :



Puis elle a conçu une version améliorée en juin 2014 se présentant ainsi :



Elle a constaté que les magasins à l'enseigne LIDL, gérés par LIDL France SA, proposent en FRANCE, mais également en Belgique (par l'intermédiaire de LIDL Belgium), au Royaume-Uni (par l'intermédiaire de LIDL UK Ltd), et en Allemagne (par l'intermédiaire de LIDL GmbH, société mère du groupe dont les autres sociétés précitées sont des filiales), une tablette pour enfants Funpad dont l'aspect est le suivant :



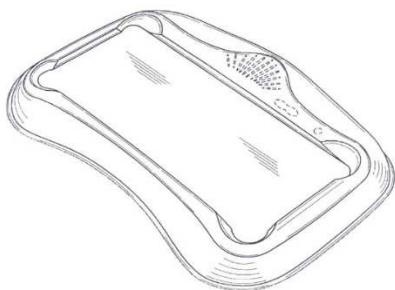
Elle vous signale que celle-ci est équipée d'une caméra rotative, comme l'est sa tablette STORIO 2 (mais placée au centre du côté long de la tablette et non au centre du côté plus étroit) et que la majorité des jeux sont prévus pour être joués lorsque la tablette est en format paysage alors que la STORIO 2 se joue majoritairement (mais pas exclusivement) en format portrait.

Elle a constaté que ces tablettes FUNPAD étaient fournies aux sociétés LIDL France, Allemagne, Belgique et UK par une société belge, la société V-FAKE dont le siège est à Bruxelles et qui sous-traite la fabrication de ce jouet à une société chinoise XiPING Ltd.

Les tablettes sont disponibles tant dans le réseau Lidl qu'à partir du site [www.VFAKE.com](http://www.VFAKE.com) géré par la société VFAKE: un constat d'achat d'une tablette livrée à Paris a été effectué.

Le service juridique de la société VISUALTEC a envoyé une mise en demeure à laquelle il a été répondu par la société VFAKE que :

- VFAKE conteste la validité des modèles invoqués par VISUALTEC car :
  - les formes de ces tablettes sont habituelles dans le secteur des jouets électroniques pour enfants : VFAKE prend pour exemple un modèle déposé en Chine le 12 décembre 2011 et publié le 30 août 2012 pour un « *appareil destiné à l'enseignement par voie audiovisuelle* » dont la reproduction principale est la suivante:



- de nombreuses caractéristiques (aspect arrondi, angles protégés) ne sont que la conséquence d'une finition recherchée : attrait et meilleure préhension de l'objet par un enfant, protection contre les blessures, protection de l'objet contre les chocs.

Votre cliente souhaite faire cesser au plus vite la commercialisation de cette tablette au niveau européen et vous demande de mettre en place au plus vite les mesures nécessaires.

Quelle stratégie lui recommandez-vous et sur quels droits/ titres lui conseillez-vous d'agir ?

Quelles chances de succès vous paraissent pouvoir être présentées au client ?

### **Eléments de réponse**

- *Problèmes d'auto-divulgation.*
- *Détermination de l'utilisateur averti.*
- *Influence des modalités d'utilisation de la tablette (portrait/paysage)*
- *Antériorité destinée à l'enseignement et non au domaine du jouet, publication en Chine, date de publication.*
- *Absence de date certaine des prétendues antériorités*
- *Fonctionnalité de certaines caractéristiques.*
- *Possibilité d'agir en France tant à l'encontre de VFAKE que des sociétés LDL France, Allemagne, UK et Belgique (arrêt Nintendo CJUE)*

## **SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE**

### EXEMPLE N° 2

La société allemande BMW vous consulte.

Elle est titulaire du modèle communautaire ci-dessous, déposé le 13 janvier 2011 :



Le formulaire de dépôt précise : « jante pour véhicule automobile »

Elle a été informée il y a 8 jours (excluant le weekend) par les Douanes de Marseille qu'à la suite de l'inspection de deux conteneurs dans les locaux d'un transitaire à Marseille il a été trouvé 250 lots de 4 jantes reprenant l'apparence du produit objet de son modèle communautaire.

Les produits dont il s'agit proviennent d'Italie, l'expéditeur de la marchandise étant la société COMBINAZIONE de Naples et sont destinés :

- Pour le premier conteneur (conteneur A) à un garage REPAR'PLUS situé en Avignon, qui se présente comme un spécialiste de la réparation de véhicules accidentés et de vente de véhicules d'occasion, agréé par les principales compagnies d'assurance
- Le deuxième conteneur (Conteneur B) est destiné à une entreprise de Montpellier Montpell'tuning. Cette société dispose d'un site Internet sur lequel elle présente ainsi son activité :

Quelques exemples :

**intégration de phares Dayline, CCFL ou angel eyes, et/ou feux à leds, kit xénon, ampoules à leds, kit néons leds.**

**kits carrosseries, composés de pare-chocs, aileron, bas de caisse, paupières de phares, calandre, rabaissement, combinés filetés**

**ajout de jantes en aluminium, de taille plus grande que celles d'origine,**

**système de freinage retravaillé ou amélioré par des kits gros freins,**

**sortie d'échappement plus visible et plus audible par des embouts de grandeurs variées,**

**ajout ou changement d'instrumentation(compteurs, manomètres, ...),**  
**change de la sellerie intérieure du véhicule (ajout de cuir),**  
**ajout d'accessoires intérieurs, notamment de systèmes multimédia embarqués (GPS, lecteur DVD),**  
**change du système audio embarqué, avec rajouts de haut-parleurs, ...**  
**modification avancée du moteur (turbo-compresseur, système d'injection, etc.)**

Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, le tuning auto ne concerne plus seulement la préparation moteur; la recherche porte aussi sur l'apparence et l'ajout d'équipements.

**Pièces Voitures & Accessoires Auto - Magasin Tuning en ligne**

**Kits carrosseries, pare-chocs, ailerons et becquets, bas de caisse, jantes aluminium et chrome,**  
**Echappement, pneus, jantes, autoradio, GPS, Compétition,**

Cela se voit généralement sur des voitures mais aussi de plus en plus sur des 2 roues, des camions, des 4x4 ainsi que tous les véhicules imaginables qu'ils soient motorisés ou non

La société BMW, vous précise que les jantes retenues par les Douanes ont la même présentation que celle qu'elle commercialise mais sont plus larges (19 pouces au lieu de 18 pouces).

Elle indique qu'elles peuvent être montées sur les véhicules BMW séries 5 et 7 mais également sur les véhicules concurrents Mercedes Série S et les Audi A 5 et A 7.

Elle souhaite savoir si elle peut dans le cas de figure considéré agir à l'encontre de cette importation de pièces sur lesquelles elle dispose d'un modèle communautaire.

Elle souhaite savoir si elle peut agir à l'encontre de l'une ou l'autre de ces sociétés et qu'elles sont les démarches à mettre en œuvre.

## Eléments de réponse

- *Maintien en vigueur du titre.*
- *Contradiction entre la position du TGI Paris (notamment 7 juillet 2017) et CJUE 20 décembre 2017 C-397/16 et C-435/16*
- *Distinction entre les deux conteneurs : pièces destinées à la réparation dans le A et à l'amélioration de l'aspect du véhicule pour le B*
- *Indifférence ou importance du fait que les jantes soient au nombre de 4 et qu'elles puissent être montées sur d'autres véhicules*
- *Expiration très proche du délai pour faire valoir l'existence ou non d'une contrefaçon : possibilité d'obtenir un délai des Douanes, possibilité ou non de faire une saisie-contrefaçon pour faire courir un nouveau délai.*

## Contact

Christine PERROT

[perqua@inpi.fr](mailto:perqua@inpi.fr)

