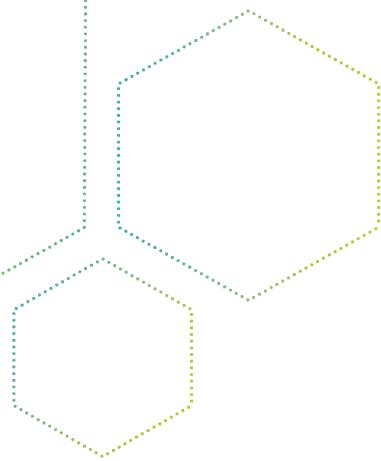




RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



**EXAMEN DE QUALIFICATION EN VUE DE L'INSCRIPTION
SUR LA LISTE DES PERSONNES QUALIFIÉES EN
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

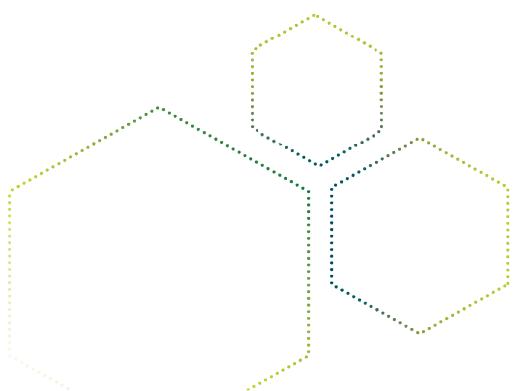
MENTION MARQUES, DESSINS & MODÈLES

SESSION 2024

15.01.2026

Meilleure copie pour chaque épreuve

inpi



EPREUVE 1

- 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

Chère Madame Félinegood,

Nous revenons vers vous concernant notre demande relative à votre projet de dépôt et d'usage de la marque GREEN TIGER + LOGO.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre avis et nos recommandations sur la faisabilité de ce projet.

Introduction

A titre liminaire, nous notons que vous avez réalisé la présente recherche parmi les marques en vigueur en France enregistrées en classes 03 et/ou 05. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu'il aurait également été pertinent de vérifier les marques dont l'échéance a eu lieu dans les 6 derniers mois. En effet, les marques peuvent être renouvelées durant le délai de grâce de 6 mois suivant leur échéance.

Par ailleurs, nous constatons qu'au regard de votre projet pour des produits cosmétiques (huiles essentielles, crèmes de soin et shampoings) et des produits de bien-être (compléments alimentaires), nous avons naturellement orienté votre recherche vers les classes 03 et 05. Néanmoins, les classes suivantes nous sembleraient également pertinentes au regard de votre projet :

- classe 35 - Cette classe rassemble notamment les services de vente au détail, en particulier de produits cosmétiques ou de produits de bien-être. Ces services

sont complémentaires aux produits d'intérêt principal désignés en classes 03 et 05. En effet ils entretiennent un lien étroit et obligatoire -

- classe 64 - Cette classe nise notamment les services de beauté. Ces services sont complémentaires aux produits projetés en classe 03 puisque ces derniers sont nécessaires à leur réalisation.

- classes 14 et 25 - Une recherche aurait également pu être effectuée dans ces classes en raison du phénomène de diversification des activités dans le domaine de la mode. En effet, il n'est pas rare que ce genre de sociétés commercialisent dans les mêmes lieux et sous la même marque, des produits relevant des classes 14 et 25 notamment, mais également des produits relevant de la classe 03. Bien que l'EUIPO tende plutôt à ne pas reconnaître la similitude de ces produits, l'INPI a une position moins tranchée et a pu récemment reconnaître une telle similitude (Décision JUST DO IT).

Ceci étant dit, nous notons qu'une recherche sur le logo projeté devrait également être menée. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait qu'une telle recherche ne pourrait toutefois pas être exhaustive compte tenu de la nature des possibles antériorités (droits d'auteur, marques, dessins et modèles).

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer que vous êtes à l'origine de la création de ce logo.

Afin d'analyser la faisabilité de votre projet, nous allons dans un premier temps étudier la validité du signe (I) puis sa disponibilité (II). Notre avis final et nos recommandations se trouveront à la fin de ce rapport (III), ainsi que notre bref avis sur votre projet de slogan "Feline the Good".

I Validité du signe

Pour pouvoir être déposé à titre de marque, le signe choisi doit être lisible et distinctif.

→ lisibleté du signe

Le signe envisagé GREEN TIGER + LOGO ne nous paraît pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ce signe ne semble pas non plus être exclu en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris.

Enfin, si les produits pour lesquels le signe sera utilisés contiendront du CBD, cela ne ressort pas explicitement du signe. Si le traitement de la question de la référence au CBD ne nous semble pas problématique, tel n'est pas le cas par exemple pour le cannabis (JP Cannabia). Néanmoins la question ne se pose pas ici car, comme indiqué, la référence au CBD ne sera pas perçue dans le signe choisi.

Le signe envisagé nous semble donc lisible.

→ distinctivité du signe

Une marque doit être susceptible d'identifier l'origine commerciale des produits qu'elle désigne. En l'espèce, le signe GREEN TIGER + LOGO ne nous paraît être -

- ni la désignation générique et usuelle des produits
- ni être exclusivement composée d'éléments renvoyant aux caractéristiques des produits, notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance ou l'époque.

Si l'élément "GREEN" pourrait être perçu comme donnant une indication sur les caractéristiques du produit (à savoir leur couleur), tel n'est pas le cas de l'élément TIGER qui apparaît arbitraire.

La séquence verbale GREEN TIGER est donc distinctive, tout comme le signe pris dans son ensemble, avec le logo.

Le signe projeté est donc distinctif. Il devrait ainsi être accepté à l'enregistrement par l'INPI.

Le signe projeté remplaçant les conditions de validité, il convient de vérifier sa disponibilité.

II Disponibilité

• Marque identique

1) Marque internationale Green Tiger n°1318647 enregistrée le 24/02/2016 en classe 05, désignant la France, au nom de la société allemande

Klinge Pharma. Cette marque est soumise à obligation d'usage.

des signes en présence présentent d'importantes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles puisqu'ils ne diffèrent que par l'ajout de la tête de tire dans le signe projeté. Cette simple différence ne suffira pas à distinguer les signes dès lors que les éléments verbaux ont une importance prédominante.

Ces signes seraient jugés similaires par l'INPI. Les produits visés par cette marque en classe 05 sont identiques aux produits projetés en classe 05 car rédigés en des termes identiques ou synonymes ("compléments alimentaires à usage médical et autre que médical" vs "compléments alimentaires").

Par conséquent, cette marque pourrait constituer un obstacle à votre projet en classe 05 mais pas en classe 03 car les produits sont différents ; ils ne partagent pas les mêmes nature (médical / non médical), fonction et destination.

Nous notons cependant que cette marque est soumise à obligation d'usage, et qu'elle pourrait donc être surmontée si son titulaire ne prouverait pas à démontrer un usage sérieux en France.

Par conséquent, nous recommandons d'effectuer une enquête d'usage pour vérifier si cette marque est utilisée ou non pour les produits qu'elle couvre en classe 05.

Si cette marque n'est pas utilisée en France en classe 05, un rachat pourrait être envisagé.

En effet, cette marque est la plus ancienne relevée et elle pourrait permettre d'antérioriser les autres droits relevés. De plus, l'usage sous la forme GREEN TIGER + Logo ne porterait pas atteinte au caractère distinctif de cette marque et permettrait de valider son usage. Par ailleurs, la marque internationale étant enregistrée depuis plus de cinq ans, elle est désormais indépendante de la marque de base. Enfin, le rachat pourrait ne porter que sur la classe 05.

Nous reviendrons sur cette possibilité de rachat dans notre recommandation finale.

• Marque similaire gênante

Marque de l'Union européenne GREEN LION n°017945002 déposée le 18/08/2020 en classes 03 et 05 par MAXI COFFEE. Cette marque n'est pas soumise à obligation d'usage.

Nous notons à titre liminaire que cette marque a été enregistrée avec modification et que ses produits font l'objet d'une limitation excluant les produits à base de CBD, ce qui peut laisser présumer que cette société a reçu une lettre de mise en demeure demandant à ce que cette limitation soit faite. Cette marque a en outre fait l'objet d'une cession

totale qui semble avoir bien été inscrite au registre et qui est donc opposable.

les signes en présence coïncident dans l'élément verbal GREEN placé en attaque, combiné à un terme arbitraire au regard des produits.

les signes diffèrent visuellement par les termes tiger et lion qui n'ont qu'une lettre en commun, et par l'élément figuratif du signe projeté.

les signes partagent des similitudes sur le plan conceptuel puisqu'ils font tous deux référence à un félin. Ceci étant, nous considérons que cette similitude conceptuelle permet ne pas suffire à compenser les différences visuelles et phonétiques.

A titre d'exemple, dans une décision récente, les signes Apple et pineapple ont été jugés différents.

Nous considérons malgré tout que tout risque ne peut être exclu.

En outre, les produits visés par cette marque en classes 03 et 05 sont identiques, ou à tout le moins similaires aux produits projetés. La simple limitation "aucun de ces produits ne contenant du CBD" ne permet pas de considérer qu'ils soient différents de produits qui en contenaient.

En effet, la nature des produits, en particulier leur composition avec ou sans CBD, ne permet pas à elle seule de les considérer différents. Dans le même sens, les boissons alcooliques et les boissons non alcooliques ne peuvent être jugées différentes au seul regard de leur composition avec ou sans alcool.

En l'espèce, les produits visés par la marque projetée appartiennent à la catégorie générale constituée par les produits de la marque antérieure et ils sont donc identiques ou à tout le moins similaires.

Compte tenu de ce qui précéde, cette marque pourrait représenter un risque pour la poursuite de votre projet. L'adoption d'un libellé mentionnant que les produits projetis contenant du CBD réduisait les risques pratiques mais pas les risques juridiques. Le rachat de la marque Green Tiger serait intéressant pour anticiper cette marque en classe 05.

Marques moyennement gênantes

I) Marque internationale GREEN MONKEY CBD + logo n°1460334 désignant la France en classes 03 et 05. Cette marque n'est pas soumise à obligation d'usage.

les signes coincident dans l'élément Green et dans l'ajout d'un terme faisant ^{référence à} un animal, ainsi que dans la représentation graphique dudit animal. Toutefois, ces similitudes ne sont à notre sens pas suffisantes pour considérer que les signes sont similaires. Nous notons des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles importants au regard des éléments figuratifs en présence et du renvoi à un tigre d'une part et à un singe d'autre part.

Ainsi, bien que les produits visés par cette marque soient identiques à ceux projetés, nous considérons qu'elle peut être relativisée au vu de la différence des signes. Nous notons qu'elle recouvre une couleur et qu'elle ne bénéficie donc d'une protection que pour ce signe en vert. Afin de limiter les risques de réaction, et pour distinguer autant que possible les signes, nous vous recommanderions de ne pas utiliser un signe de la même couleur. Par ailleurs, cette marque sera soumise à obligation d'image dans 3 mois (le 18/05/2024). Bien que nous notons que notre projet est assez urgent, une action en déchéance pourrait être intentée contre cette marque en cas de réaction.

II) Marque de l'Union européenne CANNATIGER n° 018152487 déposée le 14/11/2017 en classes 03 et 05 au nom de Ardan Properties. Cette marque est soumise.

Les signes présentent des similitudes puisque l'élément tiger, arbitraire pour les produits en cause, demeure identifiable. Cette coïncidence confère des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles aux signes.

Toutefois, la présence de la séquence CANNATIGER, unique pourrait permettre de distinguer les signes. En effet, ce terme pourrait être perçu comme étant fondé dans le tout "CANNATIGER" et non comme une référence au cannabis. Il ne serait

en effet pas dans l'intérieur du titulaire de dire que cette séquence est plus faible que ~~l'ensemble~~^{l'ensemble} Néanmoins, puisque malgré tout, les séquences CANNA et GREEN sont plus faibles, les signes pourraient être jugés similaires.

Les produits en présence sont identiques.

Nous notons que cette marque est soumise.

Nous recommandons par conséquent une enquête d'usage pour envisager une action en déchéance si elle n'était plus utilisée sur une partie substantielle de l'union européenne.

Marques à relativiser

I) Marque de l'union européenne Green Frog n° 018597 957 déposée le 10/11/2021 en classes 03 et 05.

Cette marque subit une opposition, il conviendrait par sécurité de vérifier l'identité de l'opposant.

Pour rappel, une demande de marque peut constituer une antériorité invocable dans une opposition - réserve de son enregistrement ultérieur.

En l'espèce, les signes sont différents, la simple reprise de l'élément Green ne suffisant pas à considérer les signes comme similaires.

Némo si les produits sont identiques, elle ne représente pas un obstacle selon nous.

II) Marque de l'union européenne Greentime CBD+ logo n° 018080694 en classes 03 et 35. Cette marque n'est pas soumise à obligation d'usage.

les signes sont selon nous différents, la simple usage de Green ne suffisent pas à conférer des similitudes aux signes. Ainsi, même si les produits de la classe 03 sont similaires (par fonction et destination) aux produits proposés en classe 03, cette marque ne représente pas un obstacle.

Nom commercial Blue Tiger, CBD SHOP
Un nom commercial peut constituer une antéférence opposable selon l'article L 711-3 du CPI à condition que celui-ci soit antérieur, qu'il soit effectivement utilisé et que sa portée ne soit pas seulement locale. Il doit être connu sur l'ensemble du territoire national. En l'espèce, si un risque de confusion pouvait être reconnu du fait des signes et des activités, ce nom commercial ne semble être utilisé que dans deux boutiques dans le même département. A notre avis, la condition de connaissance sur le territoire national ne semble pas remplie. Nous recommandons d'effectuer une recherche pour vérifier ce point.

Site internet cbdmediatek.com

Ce nom de domaine est différent et ne constituera donc pas un obstacle. En France, le simple usage n'est pas constitutif de droit. Le tigre pourrait bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur à condition d'être original, ce qui ne nous semble pas être le cas ici.

Ainsi, si comme nous vous l'indiquions, des recherches sur le logo seul seraient pertinentes, ce site internet en particulier et ce tigre ne nous semblent pas constituer un obstacle.

III Conclusion

La présente recherche a révélé plusieurs marques pouvant constituer un obstacle à notre projet, et en particulier les marques GREEN TIGER et GREEN LION qui pouvaient représenter des risques.

La poursuite du projet est donc risquée.

Néanmoins, le rachat de la marque GREEN TIGER constituerait une option intéressante. Vous devriez veiller à réactiver son usage et ~~ne pas~~ ^{veiller à} interférer dans la coexistence des marques sans quoi le rachat pourrait être considéré, pénibleux comme étant

Si vous décidez de poursuivre le projet, l'adoption d'un libellé indiquant que vos produits contiennent du CBD pourra réduire les risques pratiques vis-à-vis de la marque Green Lion. Le dépôt avec l'élément figuratif représentant un tigre pourrait également réduire ces risques. Dans tous les cas, nous insistons sur le fait que cela ne réduirait pas les risques juridiques.

Nous recommandons également de faire une recherche sur l'élément figuratif avant dépôt.

Enfin, nous recommandons d'attendre l'enregistrement (ou le rachat) avant de commencer l'usage.

*

II) Sur le slogan FELINE THE GOOD

L'usage patronymique est une exception au droit du titulaire d'une marque (art L713-6). Néanmoins FEUNSE THE GOOD est différent de Feline Good compte tenu du THE. cela ne permettra à notre avis pas de bénéficier de l'exception.

Sur la protection du slogan, souvent refusée car il peut être susceptible d'identifier une origine commerciale mais plus rare comme un message promotionnel.

Néanmoins, certains slogans ont pu être enregistrés à titre de marque (WET DIST CAN'T FLY) car avaient une construction particulière (ce pourrait être le cas de FEINE THE GOOD) nous recommandons donc une recherche.

Cabinet XX

* Ne pas déposer en vert.

✓ Faire des vérifications sur la connaissance du nom commercial Blue Tiger CBD SHOP sur le territoire national

ÉPREUVE 2

- Formation d'une opposition à une demande d'enregistrement de marque devant l'INPI ou devant l'EUIPO en langue française ou rédaction d'observations en réponse à une telle opposition

Cabinet X

EuiPO
Adresse.

A l'attention de la division
d'opposition.

Paris, le 8 février 2024.

Objet : Opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement
de marque de l'UE NELI NELO (semi-signature) n° 018834857
en classes 38 et 43 au nom de la société LE RENIX.

Nadame, Monsieur,

Nous vous contactons au nom et pour le compte de notre cliente,
la société NELI NELO SAS, dont nous représentons les intérêts
en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos arguments
au soutien de l'opposition formée à l'encontre de la demande de
marque "NELI NELO" (figurative). Le formulaire d'opposition est
joint.

La présente opposition est dirigée à l'encontre de toutes les services
vidés par la demande d'enregistrement contestée en classes 38 et 43.

Cette opposition est fondée sur les articles 8 § 1 b) du RnUE

et 8 § 4 RnUE. L'opposante invoque à l'appui de son opposition les droits antérieurs suivants :

- Marque de l'Union européenne n°ELI NIELO N°123456887 déposée le 12 août 2016 et enregistrée le 24 novembre 2016 en classes 29, 30, 31 et 32 et revendiquant la priorité du dépôt suisse du 17 septembre 2016 ;
- Marque de l'UE, n°ELI nIELO SHOE n° 018850750 déposée le 15 novembre 2023 et revendiquant la priorité d'un dépôt suisse du 20 mai 2023, en classe 35 ;
- Le nom commercial nIELI nIELO
- La dénomination sociale française nIELI nIELO SAS.
- De nom de domaine "mielimile. io".

I - Sur le fondement de l'article 8 § 1 b) du RnUE

L'article 8 § 1 b) du RnUE permet au titulaire d'une marque antérieure de s'opposer à l'enregistrement d'une demande de marque lorsqu'elle porte sur un signe identique ou similaire ainsi que sur des produits identiques ou similaires, de sorte qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ou un risque d'association.

A) Comparaison des produits et services:

- Services contestés en classe 39.

* Des "Services de liaison d'aliments ; liaison d'aliments par des restaurants ; services de liaison d'aliments" contestés sont de toute évidence similaires qui compliment-

ité aux différents produits couverts par la marque NIETI NIETO n° 123456887 en classes 28 (viande, poisson, volaille, etc), 30 (Café, pâtes, chocolat, etc) et 32 (bières et boissons) dans la mesure où les premiers entretiennent un lien étroit et obligatoire avec les seconds. Les premiers ne peuvent être vendus sans la fourniture des seconds qui en sont l'objet.

Pour ailleurs, ces mêmes services contestés présentent un lien de similitude avec les services de "vente au détail [...] de produits alimentaires et de boissons" couverts par la marque NIETI NIETO SHOP n° 018 950750 antérieure. En effet de tels services présentent la même destination (à savoir la mise à disposition de produits alimentaires), le même public désirant d'obtenir des produits alimentaires et sont généralement fournis par les mêmes opérateurs économiques. À ce titre, ils sont similaires.

* Des "services de logistique en matière de transports" contestés sont quant à eux similaires aux produits couverts par la marque antérieure NIETI NIETO en classes 28, 30, 31 et 32 dans la mesure où de tels produits sont nécessairement transportés et font nécessairement l'objet de tels services. Ils sont donc similaires par complémentarité dans la mesure où ils entretiennent un lien étroit et obligatoire.

Pour ailleurs, ces mêmes services sont similaires aux services de "vente [...] de produits alimentaires et boissons" couverts par la marque NIETI NIETO SHOP puisque de tels services sont généralement proposés par les mêmes opérateurs qui transportent les produits (services logistiques) avant

de les vendre (services de vente).

• Services contestés en classe 43.

Les "services de restaurants; services d'information concernant des restaurants; services de restaurants; services de restaurants vendant des repas à emporter" contestés sont très similaires par complémentarité aux produits antérieurs couverts par le marque NIEU NIETO en classes 28, 30 et 32. En effet, les aliments couverts dans ces classes sont nécessairement fournis lors des services de restauration contestés par la demande de marque contestée. Ces produits et services entretiennent donc un lien étroit et obligatoire de sorte que le public sera amené à leur attribuer une signification commune.

En outre ces mêmes services contestés sont similaires aux services de "vente (...) de produits alimentaires et boissons" couverts par la marque NIEU NIETO SHOP puisqu'il est fréquent que des restaurants proposent également des aliments à la vente (service d'épicerie fine, etc). Le public sera alors amené à attribuer à ces services une signification commune.

B) Public pertinent - degré d'attention

Le public concerné par les produits et services en cause est le grand public.

Il est reconnu que peu de tels produits et services de consommation courante, le public a tendance à piéter

un degré d'attention moyen, voire faible durant l'acte d'achat.

C) Comparaison des signes.

Dans le cadre de la comparaison des signes, il convient de prendre en compte notamment les éléments distinctifs et dominants de chacun (SABEL, CCE).

- Présentation des signes.

Marques antérieures	Demande d'enregistrement Contestée
niELI niELO nizi niELO SHOP	O NEli NELO (logo)

de territoire pertinent et le territoire de l'Union Européenne.

- Analyse des signes.

- Les marques antérieures sont des marques verbales portant sur les signes niELI niELO et niELI niELO SHOP.
L'élément verbal "SHOP" sera exclu de la présente comparaison dans la mesure où il s'agit d'un terme descriptif des services couvert en classe 35. L'élément dominant et distinctif à prendre en compte dans la comparaison étant les termes "niELI niELO".

- La demande contestée est un signe figuratif composé des éléments verbaux "O NEli NELO" et d'éléments

figuratifs peuvent décaisser et secondaires. À cette, ces derniers sont exclus de la comparaison des signes ci-dessous.

• Comparaison des signes.

Visuellement, les signes **N-ELI NIELO** et **O-ELI NEW** présentent des similitudes frôlantes en ce que les lettres **N-ELI** et **N-ELO** sont reprises à l'identique dans le signe contesté, dans le même ordre. Les signes sont tous deux composés de deux mots, puisque la lettre "**O**" au sein du signe contestée sera très probablement considérée comme un élément figuratif secondaire.

A ce titre, les signes sont visuellement similaires.

Phonétiquement, les signes en cause sont très proches puisque considérant que le "**O**" est exclu car perçu comme un élément figuratif, les signes **N-ELI NIELO** et **N-ELI NEW** sont tous deux composés de deux mots et de la syllabes très similaires, conférant aux signes des sonorités et un rythme très similaires. Le (*i*) présent au sein des signes antérieurs ne sera que faiblement perçu par le public. Les signes sont donc également similaires sur le plan phonétique.

Conceptuellement, les signes évoquent tous deux de manière évidente un "mélange", à savoir un mélange désadonné, du moins au regard de la partie francophone du public de l'union européenne.

Sur ce plan, les signes sont donc également similaires.

D) Appreciation globale du risque de confusion.

Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit s'apprécier de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents. (CJCE, SABEL).

Il convient dans ce cadre de rappeler que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque est important.

Il convient également d'apprécier une certaine interdépendance entre les facteurs (CJCE, CANON).

En l'espèce, il convient de prendre en compte le caractère distinctif intrinsèque particulièrement accru des marques n°1 et n°20 (SHOP) antérieures, qui, par application de la jurisprudence de la CJCE augmentera le risque de confusion.

En outre, il y a lieu de tenir compte du public pertinent (le grand public) dont le degré d'attention est moyen voire faible au regard des produits et services concernés.

Enfin, les signes sont hautement similaires, tout comme les produits et services comparés. En application de la jurisprudence CANON, de faibles similitudes entre les produits et services (le cas échéant) seront de nature à être compensées par de fortes similitudes entre les signes et inversement.

Compte tenu de ce qui précède, il est évident que l'enregistrement de la demande de marque contestée est

de nature à créer un risque de confusion avec les marques antérieures sur lesquelles est basée la présente opposition.

A ce titre, l'opposante demande le rejet total de la demande d'enregistrement ONEINNO (logo) n°018834857.

II - Sur le fondement de l'article 8 § 4 RnUE

L'article 8 § 4 du RnUE permet au titulaire d'un signe utilisé dans le vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale de s'opposer à l'enregistrement d'une marque qui créerait un risque de confusion dès lors que le droit de l'Etat membre applicable à ce signe permet à ce titulaire d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

A) Condition relative à la législation nationale.

Les droits invoqués sont des droits nationaux français. Le droit applicable est donc le droit français. Celui-ci prévoit à l'article L711-3, 3^e et 4^e ainsi qu'aux articles L712-4, 3^e et 4^e du CPI la possibilité d'invoquer une dénomination sociale (3^e) ainsi qu'un nom commercial ou nom de domaine (4^e) en tant que droit antérieur. Une copie de ces textes est jointe en annexe. Cette condition est donc bien remplie.

B) Exploitation effective des droits invoqués.

1) Dénomination sociale nieli nielo SAS

Afin d'être opposable, une dénomination sociale doit remplir les conditions suivantes:

- être immatriculée à une date antérieure au dépôt de la marque contestée (condition remplie car société immatriculée bien avant l'édit dépôt. Un kbis de la société sera fourni ultérieurement afin de prouver cet élément dans le délai imparti)
- l'activité réelle exercée doit être similaire aux produits et services couverts par la marque contestée (ce que nous analysons en point C)
- la dénomination sociale doit être similaire ou identique au signe composant la marque contestée (voir point C).
- cette dénomination ne doit pas avoir une portée seulement locale (condition imposée par le droit de l'UE, remplie en l'espèce compte tenu du rayonnement national de la dénomination sur le territoire français).

2) Nom commercial nieli nielo

Afin d'être opposable, un nom commercial doit remplir les conditions suivantes:

- être exploité pour une activité identique ou similaire aux produits et services couverts par la marque contestée (voir point C)
- être identique ou similaire au signe composant la marque

contestée (voir point C).

- être exploité à une date antérieure au dépôt de la demande contestée (condition remplie puisque le nom commercial nitli niao est utilisé depuis 1835. Des preuves de cet usage seront fournies dans le délai imparti).
- avoir une portée non seulement locale (condition remplie, qui sera prouvée par des preuves complémentaires fournies dans le délai imparti).

3) Nom de domaine "mielimielo.io"

^{à une marque de l'UE}
Afin d'être opposable¹, un nom de domaine doit remplir les conditions suivantes :

- être exploité dans la vie des affaires (condition remplie, preuves à venir) ;
- antérieurement et au moment du dépôt contesté (condition remplie (réervation le 15/10/12 et preuve de l'usage effectif fourni ultérieurement) ;
- pour une activité identique ou similaire aux produits et services couverts par la marque contestée (voir point C)
- que le radical soit identique ou similaire au signe sur lequel porte la marque contestée (voir point C).
- être à destination du public de l'Union européenne (condition remplie, le nom de domaine étant à minima destiné au public français. Des preuves seront fournies dans le délai imparti).
- ne pas être de portée seulement locale (condition remplie compte tenu du rayonnement national du

nm de domaine (des preuves complémentaires seront fournis dans le délai imparti)

Dans la mesure où l'ensemble des conditions relatives à l'exploitation effective des droits invogés sont remplies, il convient désormais d'analyser le risque de confusion.

c) Risque de confusion.

1) Comparaison des produits et services.

Les signes invogés sont tous les trois expostés dans les faits pour une activité de production et de fabrication de miels et produits à base de miel.

o Sur les services contestés en classe 38.

de fabrication d'aliments

des services^Y contestés en classe 38 sont de toute évidence similaires aux produits antérieurs à sauf les miels puisque ces services ne peuvent être "fournis sans l'intervention d'aliments tels que le miel. A ce titre ils présentent un lien étroit et obligatoire, les seconds étant l'objet du premier.

des services de logistique sont également similaires au "miel" puisque de tels produits sont nécessairement transportés. Ils sont donc similaires par complémentarité, les premiers étant nécessaires aux seconds.

• Services contestés en classe 43

De la même manière, les services de restauration contestés présentent un lien étroit et obligatoire avec les mets qui en sont potentiellement l'objet. Ils sont donc similaires par complémentarité.

2) Public pertinent (voir partie sur fondement 8§1 RnUE).

3) Composition des signes

Les signes antérieurs invoqués sont les suivants :

- NIELI NIETO SAS
- nom commercial mielimielo
- nom de domaine mielimielo.io dont seul le radical doit être pris en compte.

Compte tenu de l'identité de ces signes avec les marques antérieures invoquées, nous vous invitons à vous référer au point I C) du présent mémoire.

4) Appreciation globale du risque de confusion.

Compte tenu des éléments développés ci-dessus, ainsi que de l'évaluation globale du risque de confusion réalisée au point I.D) du présent mémoire, les signes antérieurs invoqués et la demande d'enregistrement contestée doivent être considérés comme de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

III - Conclusions et demandes.

Compte tenu des arguments développés ci-dessus et du risque de confusion évident en cas d'enregistrement de la demande de marque Christie, l'opposante demande pour la présente :

- Le rejet total de la demande d'enregistrement de marque O'Neill N°EUI n°018934857 sur le fondement des articles 8 § 1 b) et 8 § 1 du RNUE.
- La prise en charge des frais et taxes exposés par l'opposante dans le cadre de la présente procédure, au titre de l'article 108 du RNUE.

Cabinet X

XXX

CR N°XX-XXXX

ÉPREUVE 3

- 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.

Monsieur Sympol

Paris, 09/02/2024

Monsieur Sympol,

Nous revenons vers vous dans la continuité de nos échanges et vous prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, nos commentaires et préconisations d'action.

I. S'agissant du site internet sylto.com de la société Antidéfus

Vous avez déclaré le site internet sylto.com. Vous comprenez que ce site internet vous gêne complètement de vos droits sur le signe SYLTHO. Avant de vous appuyer nos commentaires et préconisations d'actions, il convient de s'arrêter sur les droits en présence.

1) Les droits en présence

A) Vos droits sur le terme SYLTHO

- Enseigne Syltho, exploitée depuis le 09/03/2020

Afin qu'une enseigne puisse être considérée comme un droit exclusif permettant notamment d'être invoquée contre une marque, celle-ci doit être exploitée pour des produits et services dans la vie des affaires et de façon non seulement locale.

Si ici il y a bien une exploitation dans la vie des affaires (par un opérateur visant un avantage économique, Anet Arsenal), nous notons que votre activité était limitée au territoire de Lannion de sorte que cet usage pourrait être considéré comme seulement local.

Nous vous remercions de nous indiquer si cet usage a été étendu et, si oui, à quelle date.

En l'état, votre enseigne ne constitue pas un droit exclusif.

- Nom de domaine Syltho.fr réservé le 08/12/2016

Afin de constituer un droit antérieur valable, un nom de domaine doit être -

- exploité, dans la vie des affaires, en relation avec des produits et services;

- à destination du public français;
- dont la portée n'est pas seulement locale

Nous notons ici que, bien que réservé en 2016, votre nom de domaine est exploité depuis juin 2021 seulement.

Néanmoins, il existe selon nous un doute sur l'exploitation de ce nom de domaine dans la vie des affaires dans la mesure où il ne permet que de visualiser des assortiments de T-Shirts sans, d'après notre compréhension, permettre l'achat.

Nous comprenons qu'il a acquis une forte notoriété compte tenu de l'activité d'influenceurs de sorte que votre site internet est visité quotidiennement et vous en tirez des revenus substantiels.

Pourriez-vous nous apporter des précisions s'agissant de la date à laquelle est intervenu ce changement et la façon dont vous tirez ces revenus.

En l'état, avec des informations à votre disposition, il existe des incertitudes sur la possibilité réelle que ce nom de domaine vous confère des droits exclusifs.

En tout état de cause, nous avons noté que vous avez rendu votre site internet marchand le 15/11/2021.

Nous comprenons que vous n'êtes ainsi plus titulaire du nom de domaine et que le site n'est plus en ligne.

Nous vous remercions de nous confirmer ce point.

- Marque française Syltho déposée le 26/11/21 et enregistrée en classes 25 et 35.

- Marque de l'Union européenne Syltho déposée le 16/05/2022 sous priorité de votre marque française et enregistrée en classes 25 et 35 (a priori, merci de confirmer).

A cet égard, vous noterez que compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la marque de l'Union européenne ne désigne plus ce territoire.

Nous sommes à votre disposition pour évoquer l'opportunité d'une protection au Royaume-Uni.

- Potentielle marque notoire non enregistrée sur le signe Syltbo.

Compte tenu de la notoriété obtenue sur le signe Syltbo, l'hypothèse de droit à titre de marque notoire (régime de la convention de l'Union de Paris) pourrait être analysée.

Néanmoins, dans la mesure où cette notoriété n'est pas établie de fait (mais des influenceurs) et pourrait ne pas être qualifiée d'usage à titre de marque il existe une incertitude sur l'existence effective d'un droit.

2) Droit de la société Antidolor sur le signe Syltbo

- Nom de domaine syltbo.com enregistré le 08/09/2021 et actif depuis le 15/09/2021 et boutique sous le nom syltbo à Bordeaux.
Nous renvoyons aux ^{à enseigner} conditions de protection énoncées ci-dessous.

En l'^{l'}espace, la portée de l'usage nous semble, à ce stade, seulement locale puisque située à Bordeaux.

Des lors, en l'^{l'}état, ces éléments ne nous

semblent pas constituer de droits exclusifs.

- Marque française Sylto déposée le 13/09/21 et enregistrée en classe 25.

2) Appréciation du risque de confusion entre les droits en présence.

- S'agissant des signes Sylto / syltho.

Ces signes présentent d'importantes similitudes visuelles et phonétiques en ce que =

- ils ne diffèrent que par une lettre
- leur prononciation est identique.

Les signes sont aussi similaires.

- S'agissant des produits

des produits couverts par les marques en cause sont identiques et/ou similaires.

Les activités sont également similaires puisqu'elles appartiennent au domaine du prêt à porter.

3) Nos commentaires et préconisations d'actions.

Compte tenu des doutes relevés sur l'existence et particulièrement l'opposabilité de vos droits, il convient de noter que la partie adverse semble détenir des droits antérieurs aux vôtres en vertu de sa marque française SYLTO.

Cette marque est en effet antérieure à vos marques françaises et de l'Union européenne.

Une action à l'encontre de la partie adverse vous oppose nécessairement à des représailles et la partie adverse pourrait engager :

- des actions en annulation à l'encontre de vos marques;
- une action en contrefaçon de marques à l'encontre de l'usage du signe Syltho
- une action en concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de l'usage du signe Syltho. La partie adverse devra néanmoins démontrer l'évidence d'une faute, un préjudice et un lien de causalité et notamment démontrer

que vous vous êtes placés dans son village afin de retirer un avantage économique. Or, compte tenu de votre usage et notoriété antérieure, nous aurions de sérieux arguments afin de contester ce point.

C'est d'ailleurs un fondement que nous pourrions invoquer à son encontre puisque, sans avoir de droits antérieurs à proprement parler sur le terrain du droit des marques, l'utilisation et la notoriété (pour leur part antérieures). Nous pourrons confirmer ces points avec les informations complémentaires que vous nous apporterez. Vous rendez fondé à agir en concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de la partie adverse. Il s'agira de démontrer qu'elle s'est placée dans votre village afin de profiter de votre notoriété sans en supporter les frais.

Maintenant, comme évoqué, une telle action vous expose à des actions boomerang de la part de la partie adverse.

Vous noterez que le simple fait que la partie adverse n'ait pas formé opposition à l'encontre de vos marques ne presage pas d'une absence d'action dans le futur (le délai de prescription et de l'extinction par l'obtention n'étant pas écoutés à ce stade) mais peut-être

due à une absence de surveillance sur sa marque.

La partie adverse peut toujours agir contre vos marques et ce, d'autant plus s'il s'agit d'un moyen de défense à l'encontre d'une attaque de votre part.

Par ailleurs vous noterez que, bien que la partie adverse détienne des droits à titre de marque, elle ne peut pas vous empêcher d'exposer une enseigne dont l'usage est antérieur, sous réserve que cet usage ne soit pas étendu. Nous avons néanmoins noté votre volonté de vous étendre à l'international de sorte que ce moyen de défense pourra difficilement être mis en avant.

4) Conclusion et préconisation d'actions

Au regard du contexte exposé, nous vous déconseillons vivement d'agir à l'encontre de la partie adverse.

En effet une action vous expose fortement à des représailles de la part de la partie adverse sur le fondement de sa marque française antérieure.

Si néanmoins l'activité de la partie adverse vous semble très gênante et que vous souhaitez l'encadrer, nous suggérons de lui adresser une lettre de mise en demeure, sur un ton non agressif, afin d'envisager un règlement amiable et obtenir un engagement de sa part de

- ne pas étendre son activité à Berlin et Rome comme elle l'envisage mais de se cantonner à Bordeaux (ce qui nous semble difficile à obtenir et présente plus de risque de réaction de sa part)

- ne déposer/exploiter le signe Sylto uniquement pour des vêtements pour enfants (ce qui nous semble plus envisageable).

Afin d'appuyer vos demandes, nous pourrons invoquer vos droits antérieurs portant sur

- votre nom de domaine (bien que son opposabilité soit, en réalité, incertaine et sous réserve que vous en soyiez toujours titulaire);

- votre enseigne (même remarque)

- une marque notoire non enregistrée (de la même façon, l'opposabilité de ce droit reste incertaine).

Nous pourrons, par ailleurs, invoquer de

potentielles actions en concurrence déloyale et parasitisme complexe tenu de la notoriété acquise sur le cigne SYLTHO.

II - S'agissant du référencement utilisant le cigne SYLTHO

Nous avons consulté les informations transmises et vous prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, notre premier avis sur la situation au regard de ces premiers éléments d'information.

Vous noterez que, pour qu'il soit porte-attribut à une marque, il convient de démontrer un usage dans la vie des affaires, de manière à créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Il s'agit en réalité d'une atteinte portée à la fonction de la marque.

On ici, nous ne relevons pas d'usage du cigne SYLTHO à titre de marque.

Vous noterez par ailleurs que la jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur l'usage d'une marque à titre de référencement.

Il a été jugé qu'il n'est pas porte-atteinte à

la fonction de distinctivité de la marque par l'usage d'un référencement ni même à sa fonction de publicité. Le fait, pour un agent économique, d'user de référencements poussant un autre agent à devoir renforcer sa publicité ne constitue pas une atteinte aux fonctions de la marque (Amet Interflora).

Ainsi, cette pratique n'est pas sanctionnée sur le terrain du droit des marques.

Avec plus d'informations sur les sites internet et sociétés déréclées, ainsi que des recherches complémentaires, nous pourrons affiner notre analyse sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme.

En effet, le parasitisme étant le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d'un autre pour profiter de ses investissements et sa notoriété, nous pourrions avoir des arguments sur ce terrain dans la mesure où le référencement permet aux sites internet relevés de profiter, indirectement, de la notoriété de votre marque.

III. S'agissant de la mise en demeure de l'organisme en charge de la défense de l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) Brâhne.

Dans un premier temps, vous noterez que les AOP bénéficient d'un régime très protecteur et l'atteinte à une AOP constitue un acte de contrefaçon.

Notamment, le règlement communautaire N° 1151/2012 du 21/11/2012 (dont dépend l'AOP en question) énonce que les dénominations enregistrées sont protégées contre:

b) toute usurpation, imitation ou évocation (...).

L'imitation nécessite l'existence d'un lien direct et unique entre le signe contesté et l'AOP en question.

La démonstration d'une similitude entre les produits ou de l'existence d'un risque de confusion n'est pas requise.

Il convient simplement d'établir que le public aura à l'esprit l'AOP face au signe contesté; qu'il existe une association d'idée.

On, en l'espèce, la dénomination Game of

"BRONNE" reproduit l'AOP à l'identique de sorte que le public aura nécessairement à l'esprit l'AOP, et ce d'autant plus compte tenu de la représentation de verres de vin et de bouteilles de vin associé à cette expression.

L'argument selon lequel l'expression "Game of BRONNE" formerait un tout indivisible en référence à la série connue "Game of thrones" ne nous semble pas prospère compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus.

Cette mise en demeure nous semble ainsi présenter un degré de dangerosité élevé.

Esperant avoir répondu à vos questionnements, nous restons naturellement à votre disposition pour évoquer tout ou partie de ce qui précède et engager les actions que vous souhaiterez mettre en place.

Bien cordialement,

Cabinet XY

ÉPREUVE 4

- 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.

Société TEMPASSE

A l'attention de : Monsieur
ALHEURE

Paris, le 9 février 2024

Objet : Consultation relative à votre projet de montre PIL ET FACE 2 et relative aux litiges avec les sociétés ONTIME et TOOLATE

Cher Monsieur,

Je vous remercie de m'avoir consulté concernant le lancement de votre nouvelle montre PIL ET FACE 2 ainsi qu'au sujet des usages litigieux par les sociétés ONTIME et TOOLATE que vous avez détectés.

Vous trouverez ci-dessous ma consultation concernant le caractère protégeable de ce nouveau modèle de montre (1) et la stratégie de dépôt que je vous recommande (2). J'analyserai ensuite les usages litigieux de la société ONTIME (3) et TOOLATE (4) en envisageant les différents fondements invocables, les moyens de défense des parties adverses et vos chances de succès.

1. Caractère protégeable du modèle de montre PIL ET FACE 2

Les conditions de protection seront envisagées sous l'angle des dessins et modèles (A) et celui du droit d'auteur (B).

A. Caractère protégeable au titre du droit des dessins et modèles

i) Critère de visibilité

Le droit des dessins et modèles protège l'apparence d'un produit ou d'une partie de d'un produit (caractéristiques des lignes, contours, couleurs, textures, etc.). Dès lors, il existe une exigence de visibilité pour que l'objet puisse faire l'objet d'une protection (Art. L.511-1 CPI et 3 du Règlement 6/2002).

En l'espèce, le prototype que vous m'avez soumis semble répondre à cette première condition. S'agissant du boîtier, je vois un fond de boîtier transparent, laissant apparaître le mécanisme de la montre, celui-ci étant entouré de 8 joyaux de couleurs rouge, bleue et verte. Ces caractéristiques sont visibles.

Néanmoins, une montre peut être considérée comme un produit complexe (composée de nombreux éléments : bracelet, cadran, aiguilles, boîtier). Dès lors, le boîtier de la montre s'apparenterait à une pièce de produit complexe et celui-ci devra donc répondre à une condition supplémentaire : rester visible lors d'une utilisation normale du produit (Article 4, 2 a) du Règlement 6/2002 et L511-5 CPI).

La jurisprudence européenne a récemment précisé les contours de la notion d'utilisation normale à l'occasion d'une affaire **Monz** portant sur le dessous d'une selle de vélo. Cette

décision a précisé que l'utilisation normale d'un produit pouvait également s'entendre du stockage et du transport de celui-ci, pas uniquement de son usage principal.

Dans le cadre de votre montre, l'utilisation normale, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur la porte au poignet, ne rend pas visible le boîtier transparent et ses ornements puisqu'ils sont sous la montre, contre la peau de l'utilisateur. Néanmoins, puisque l'utilisation normale peut être appréhendé de manière non restrictive, le fait de retirer sa montre quotidiennement (pour se doucher, par exemple), de la stocker et de la transporter pourraient être considérés comme des utilisations normales. Or il me semble clair que le dessous du boîtier de votre nouvelle montre sera visible lorsque l'utilisateur la retirera ou la remettra à son poignet.

La condition de visibilité du boîtier de votre montre, pièce de produit complexe, semble donc remplie.

ii) Nouveauté et caractère propre / individuel

Le droit des dessins et modèles posent deux conditions additionnelles pour la protection : la nouveauté et le caractère propre du modèle (ou caractère individuel en droit communautaire) (L. 511-2 et s. du CPI / Art. 5 et 6 du Règlement 6/2002).

Un modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin et modèle identique n'a été divulgué au public.

En l'espèce, votre montre PIL ET FACE 2 reproduit à l'identique les caractéristiques du cadran et du bracelet de votre montre PIL ET FACE conçue en 1985 et commercialisée jusqu'en 2010.

Ces caractéristiques ayant déjà été divulguées, elles ne pourront faire l'objet d'une protection au titre des dessins et modèles.

La protection de votre nouveau modèle ne pourra donc porter que sur les caractéristiques nouvelles, c'est-à-dire celle du boîtier transparent.

Ces caractéristiques devront également répondre à la condition de caractère propre/individuel, c'est-à-dire si elles produisent sur l'observateur/utilisateur averti une impression globale qui diffère de celle de tout modèle divulgué au public.

Cette appréciation se fera au regard de tout l'art antérieur, sans limite géographique ni temporelle. Elle reposera sur une analyse appelée test en 4 étapes : prenant en compte le secteur concerné, l'utilisateur averti, et le degré de liberté du créateur pour comparer les impressions globales d'ensemble produite par les modèles.

Vous ne m'avez soumis aucune antériorité pour apprécier le caractère individuel de votre modèle et ce test en 4 étape ne peut donc être mis en œuvre à ce stade (il le sera si la validité de votre modèle est contestée par un tiers, sur le fondement d'une antériorité déterminée, dans le cadre d'une action en annulation).

Toutefois, il doit être souligné que les Office ne procèdent à aucun examen de fond au moment de l'enregistrement d'un modèle (les conditions de nouveauté et de caractère individuel ne

sont pas analysées à ce stade). Il existe en outre une présomption de validité du modèle déposé.

iii) Absence de caractère exclusivement fonctionnel

Le modèle ne protège pas les caractéristiques exclusivement imposées par la fonction technique (Art. 8 du règlement 6/2002).

En l'espèce, la transparence du boîtier et les joyaux de couleurs ne remplissent aucune fonction technique.

Dès lors, ils ne semblent pas exclus de la protection sur ce fondement du caractère exclusivement fonctionnel.

Au regard de ce qui précède, une partie de votre modèle PIL ET FACE 2 semble protégeable au titre des dessins et modèle, à savoir, le boîtier transparent et son ornementation.

B. Caractère protégeable au titre du droit d'auteur

Les œuvres d'art appliqués, telles que les montres, peuvent bénéficier, en France, d'une protection au titre du droit d'auteur sous réserve que ces œuvres soient originales (elles portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur). Le cumul avec le droit des dessins et modèles est possible (Arrêt Cofemel de la CJUE).

Vos montres PIL ET FACE (2) présentent, à mon sens, des caractéristiques originales protégeables par le droit d'auteur, notamment le remplacement des chiffres du cadran par les lettres « LE TEMPS QUI PASSE ».

Une protection au titre du droit d'auteur semble pouvoir bénéficier à vos créations. Néanmoins, la mise en œuvre de cette protection est de plus en plus délicate devant les juridictions qui exigent une explicitation des caractéristiques de l'œuvre, des choix créatifs de l'auteur, de l'empreinte de sa personnalité. Aussi, je vous recommande vivement de privilégier un dépôt de modèle, bénéficiant d'une date certaine, d'une présomption de validité et de titularité.

2. Stratégie de dépôt

Puisque votre modèle de boîtier transparent serti de joyaux semble répondre aux conditions de protection des dessins et modèle, je vous propose la stratégie de dépôt ci-dessous :

A. Portée de la protection

Votre modèle ne pourra porter que sur les caractéristiques nouvelles et ayant un caractère individuel. Dès lors, je vous propose de déposer un modèle partiel, ne concernant que le boîtier arrière de la montre (l'avant de la montre étant identique à votre montre historique PIL ET FACE).

B. Champ géographique de la protection

Vous souhaitez exploiter votre modèle dans des pays de l'Union Européenne mais également aux Etats-Unis et en Chine sans tarder.

Au regard de la multiplicité des territoires et de votre souhait de ne pas tarder à démarrer l'exploitation, le dépôt d'un modèle international auprès de l'OMPI me semble la voie privilégiée.

En effet, vous savez d'ores et déjà que vous exploitez en dehors de l'UE, donc un dépôt communautaire suivi d'une extension sous priorité à l'étranger sous 6 mois n'aurait pas de sens. Autant déposer dès aujourd'hui un modèle international visant l'ensemble de vos territoires d'intérêts (la Chine a d'ailleurs récemment rejoint le système de La Haye et peut donc faire partie des territoires désignés par un modèle international).

La désignation de plusieurs pays via la voie internationale nécessite d'anticiper les contraintes de chacun des offices, notamment au regard des vues du modèle requises (certains offices n'acceptant pas les disclaimers, les ombres, les pointillés, etc.). Je vous propose donc de consulter dès à présent mes confrère américains et chinois pour établir des vues de votre modèle susceptible d'être acceptées par leur offices nationaux.

C. Eléments à fournir en vue du dépôt

Afin de procéder au dépôt d'un modèle international, j'aurais besoin que vous me communiquiez :

- Les différentes vues de votre modèle (photographies sur fond neutre, ou autre représentation graphique, pensez notamment à préparer des vues orthographiques, dessus, dessous, de profil, etc). Si les vues sont en noir et blanc, la couleur des joyaux ne sera pas revendiquée dans le modèle, ce qui peut être un avantage pour bénéficier d'une protection plus large.
- L'identification du déposant : je recommande que le dépôt soit fait au nom de votre société plutôt qu'en votre nom personnel.
- La liste des territoires à désigner : merci de m'indiquer si vous souhaitez ajouter d'autres pays que ceux de l'UE, les Etats-Unis et la Chine.
- La désignation de l'objet dans lequel le modèle est incorporé : je vous propose « boîtier de montre »
- Eventuellement :
 - o une description des caractéristiques du modèle
 - o une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle.
 - o Une requête d'ajournement (si vous souhaitez attendre avant que votre modèle soit publié).

Voir article 5 de l'Acte de la Haye.

D. Salarié créateur

A l'occasion d'un dépôt de modèle, le créateur (ici votre salarié) peut être désigné mais il ne s'agit pas d'une obligation. article 5, 3. A) 2° de l'Acte de la Haye.

Le principal est de vous assurer d'avoir obtenu la cession des droits d'auteur du designer de la société TEMPASSE. Je me tiens à votre disposition pour étudier le contrat de travail de votre salarié, ou bien pour formaliser un accord ponctuel de cession de droit.

Cet accord doit prévoir la possibilité pour votre entreprise de déposer la création en tant que modèle en son nom.

Je note toutefois que votre designer semble avoir créé la montre sous vos instructions précises. Dès lors, soumis à vos instructions et en l'absence de choix libres et créatifs, il n'est pas certain que votre salarié puisse se prévaloir de droit d'auteur sur la création. Dans le doute, il est préférable de formaliser par écrit une cession.

Je me tiens à votre disposition pour mener les différentes actions en vue du dépôt de votre modèle de boîtier de montre à titre de modèle international (consultation de mes confrères étrangers, préparation des vues avec vos équipes, vérification du contrat de travail ou de cession des droits de votre salarié, et formalités de dépôt).

3. Vente par la société ONTIME d'une montre reprenant à l'identique la face avant de votre montre PIL ET FACE

Vous avez détecté la mise en vente par la société ONTIME d'une montre reprenant la face avant de votre montre iconique.

J'étudierai dans un premier temps les fondements invocables (A), les possibles moyens de défense de la société ONTIME (B) pour évaluer vos chances de succès (C).

A. Fondements invocables

Vous ne disposez pas de modèle enregistré sur votre montre iconique PIL ET FACE et celle-ci est trop ancienne pour revendiquer un DMCNE (modèle communautaire non-enregistré, valable 3 ans après sa première divulgation en UE).

Ainsi, il vous reste comme fondement invocable :

- **La contrefaçon de vos droits d'auteurs.** Comme indiqué au paragraphe 1. B. ci-dessus, certaines des caractéristiques de votre montre me semblent originales et donc protégeables.
- **La concurrence déloyale** : à invoquer à titre subsidiaire si l'originalité de votre œuvre est écartée, la jurisprudence exige en effet des faits distincts de la contrefaçon. Il conviendra de démontrer un risque de confusion entre vos produits respectifs. Il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1240 du Code civil : il convient donc de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité.
- **Le parasitisme** : à titre additionnel, il serait possible d'invoquer le profit indû tiré par la société ONTIME qui a bénéficié, sans bourse délier, de vos investissements pour la création du modèle PIL ET FACE (qui constitue une valeur économique individualisée). Là encore, il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1240 du Code civil.

A titre préalable, je vous recommande de faire établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice pour constater la commercialisation de la montre litigieuse.

Une saisie-contrefaçon sur la base de vos droits d'auteurs est également envisageable. Néanmoins, au regard du coût de cette action je vous recommande de ne l'envisager qu'après l'envoi infructueux d'une lettre de mise en demeure à la partie adverse.

B. Moyens de défense de la société ONTIME

Les moyens de défense invocables par la société ONTIME sont les suivants :

- **Contester la titularité de vos droits d'auteur sur la montre** : en l'espèce, cette argument a peu de chance de prospérer puisque la jurisprudence a institué une « présomption prétorienne de titularité », vis-à-vis des tiers recherchés en contrefaçon, au profit de la personne morale qui exploite paisiblement et de manière non équivoque, l'œuvre. Je note que votre société a commercialisé paisiblement la montre PIL ET FACE pendant de nombreuses années.
- **Contester l'antériorité de vos droits** : elle pourrait rapporter la preuve de l'existence de droits antérieurs aux vôtres. Néanmoins, votre montre ayant été créée en 1985, je doute que vous ne soyiez pas en mesure de produire des éléments établissant la création et la commercialisation de cette montre de longue date.
- **Contester l'originalité de la montre** : c'est peut-être l'argument le plus fort de la partie adverse, tant les juridictions sont aujourd'hui exigeantes concernant la démonstration de l'originalité d'une œuvre. Nous pourrons y répondre en explicitant de manière détaillée vos choix créatifs, l'empreinte de votre personnalité etc.

Il nous semble difficile pour la partie adverse d'argumenter qu'elle aurait elle-même créer cette montre, sans s'inspirer de la vôtre, par des choix libres et personnels, dans la mesure où la montre litigieuse est l'exacte reproduction de la votre.

Pour la concurrence déloyale, elle devra argumenter en faveur de l'absence de risque de confusion, ce qui sera délicat compte tenu de l'identité des montres en cause.

Enfin, s'agissant du parasitisme, elle devra fournir des preuves de ses propres investissements de création de ce modèle. Nous doutons que de telles preuves puissent être rapportées.

C. Chances de succès

A notre sens, vous disposez de bonnes chances de succès pour agir en contrefaçon à l'égard de la société ONTIME et pour des actes de parasitisme.

Votre montre présente des caractéristiques originales, elle a été exploitée paisiblement par votre société pendant des années (présomption de titularité à l'égard des tiers), elle est ancienne (preuve de son antériorité pourra être rapportée), et la copie litigieuse est une copie servile témoignant de la mauvaise foi de la partie adverse (bien que la mauvaise foi soit indifférente en matière de contrefaçon de droit d'auteur).

Ces chances de succès seront renforcée en fonction de votre capacité à :

- Expliciter en quoi votre œuvre est originale, ce qui a guidé les choix de ses caractéristiques particulières
- Rassembler des preuves établissant une date certaine de création de la montre ;

- Rassembler des preuves de vos investissements de création et promotionnels relatifs à cette montre.

Je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans la collecte de ces preuves.

Au regard de ce qui précède et notamment des bonnes chances de succès pressenties, je me tiens à votre disposition pour charger mon commissaire de justice de réaliser un procès-verbal de constat, que je joindrai à la lettre de mise en demeure fondée sur la contrefaçon de vos droits d'auteur, la concurrence déloyale et le parasitisme. Nous solliciterons la reconnaissance de vos droits par la société ONTIME, la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et le versement d'une indemnité transactionnelle pour la réparation de votre préjudice.

4. Présentation pré-lancement d'une montre reprenant les caractéristiques de votre montre PIL ET FACE 2 par la société TOOLATE

Vous avez relevé dans le catalogue spécialisé PASSION HORLOGERIE une montre similaire à votre montre PIL ET FACE 2. Nous envisagerons les fondements invocables contre la société TOOLATE (A), ses moyens de défense (B) et vos chances de succès (C).

A) Fondements invocables

Je vous renvoie aux développements du paragraphe 3. *supra* concernant la possibilité pour vous d'invoquer :

- **La contrefaçon de vos droits d'auteurs sur le boîtier.**
- **La concurrence déloyale**
- **Le parasitisme.**

Néanmoins, votre modèle PIL ET FACE 2 étant plus récent, il sera également possible d'invoquer comme fondement la contrefaçon de :

- **Votre dessin et modèle international** si celui-ci a été publié (ou à défaut, s'il a été signifié à la partie adverse par lettre de mise en demeure)
- **Un DMCNE** : sous réserve que la première divulgation ait eu lieu en Union Européenne (merci de nous préciser si l'exposition en Suisse à Bâle a eu lieu avant ou après le début de la commercialisation de votre montre en Europe).

B) Moyens de défense de la société TOOLATE

Sur le fondement des dessins et modèle :

- **Contester la validité de votre modèle** (défaut de nouveauté, caractère individuel, caractère fonctionnel, par exemple en fournissant des antériorités)
- **Contester la contrefaçon** : absence de reprise à l'identique des caractéristiques, et impression visuelle d'ensemble différente entre les modèles
- Si vous invoquer un DMCNE : l'atteinte ne concerne pas que les copies serviles, pour se défendre, la partie adverse devra démontrer un **processus de création indépendant** (il n'a pas copié votre modèle)

S'agissant de l'originalité et de la concurrence déloyale et parasitaire, voir ci-dessus.

C) Chances de succès

A l'inverse du cas précédent, la montre litigieuse ne reproduit pas à l'identique les caractéristiques de votre montre : pas le même nombre de joyaux au dos, pas de même couleur.

Néanmoins, au regard de la grille d'analyse du test en 4 étape, et en tenant notamment compte du degré de liberté important du créateur de montres, les légères différences de couleur et de nombre de joyaux sont à mon sens insuffisantes pour écarter l'impression globale d'ensemble similaire.

Vos chances de succès sont relativement bonnes mais légèrement plus faible que dans le cas de la montre commercialisée par la société ONTIME.

Au regard de ce qui précède, je me tiens à votre disposition faire constater par commissaire de justice le catalogue PASSION HORLOGERIE et pour adresser une lettre de mise en demeure à la société TOOLATE en invoquant vos droits d'auteur, de dessins et modèle et la concurrence déloyale et parasitaire. Nous solliciterons la reconnaissance de vos droits par la société ONTIME, l'engagement de ne pas commercialiser les produits litigieux, la destruction des supports présentant (tel que le catalogue) et le versement d'une indemnité transactionnelle pour la réparation de votre préjudice (nécessairement moins importante ici en l'absence de commercialisation des produits litigieux à ce jour).

CONCLUSION :

S'agissant de votre projet de modèle de montre PIL ET FACE 2, protégeable au titre des dessins et modèle, je vous remercie de me communiquer dans les meilleurs documents nécessaires au dépôt du modèle international. Je me tiens à votre disposition pour l'élaboration des vues pertinentes et ne manquerai pas de solliciter l'avis de mes confrères américains et chinois pour la validation de ces vues de modèle partiel.

Je vous invite également à me communiquer au plus tôt vos instructions pour la réaction des PV de constat pour les actes litigieux des sociétés TOOLATE et ONTIME, et pour la rédaction des lettres de mise demeure au regard de la légitimité de vos demandes et des bonnes chances de succès d'éventuelles actions contre ces tiers.

Dans l'attente, je reste à votre disposition pour toute question.

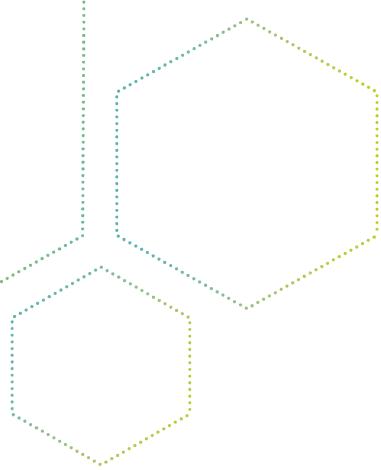
Respectueusement,

Signature



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



www.inpi.fr



INPI Direct
+33 (0)1 56 65 89 98



INPI France

inpi
FRANCE

