

Annales

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

Mention marques, dessins & modèles

Session 2016

Epreuves écrites

Sujets

Réponses candidats

Rapports des examinateurs

Exemples de sujets épreuves orales avec
éléments de réponses

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.

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

Sommaire

	Pages
Nature des épreuves écrites	4
1^{ère} épreuve écrite	
• Sujet	5
• Réponse d'un candidat.....	27
• Rapport des examinateurs	36
2^{ème} épreuve écrite	
• Sujet	37
• Réponse d'un candidat.....	55
• Rapport des examinateurs	61
3^{ème} épreuve écrite	
• Sujet	62
• Réponse d'un candidat.....	64
• Rapport des examinateurs	71
4^{ème} épreuve écrite	
• Sujet	75
• Réponse d'un candidat.....	79
• Rapport des examinateurs (<i>en cours élaboration</i>)	
Epreuves orales	
• Nature des épreuves et déroulé	85
• Première épreuve orale	87
Exemples de sujets avec éléments de réponses	
• Deuxième épreuve orale	90
Exemples de sujets avec éléments de réponses	

NATURE DES EPREUVES ECRITES

<u>Première épreuve</u>	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.
<u>Deuxième épreuve</u>	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
<u>Troisième épreuve</u>	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 parasitaires en droit français et communautaires et des conventions et arrangements internationaux auxquelles la France est partie.
<u>Quatrième épreuve</u>	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 cliente la société allemande OBLADI souhaite lancer en France une gamme de lunettes de vue et de soleil sous la marque LOVE ME DOO.

Elle vous demande conseil sur la faisabilité de ce projet.

Vous voudrez bien commenter chaque marque de la recherche que vous avez conduite.

Pour établir votre recommandation, vous tiendrez compte également de l'existence:

- du nom de domaine lovemedoo.com, (Whois en annexe)
- du résultat de votre recherche au RCS qui a révélé l'existence d'une société LOVEMIDOO immatriculée au RCS de Paris le 28 juin 2005 pour une activité de clinique ophtalmologique. Une rapide recherche sur internet vous a permis de constater qu'il s'agissait d'un centre de soin dédié à la chirurgie des troubles visuels."

MARKIZ & Associés
58 Boulevard des Tulipes
F - 75015 Paris
France

A l'attention de Madame du Pont

Paris, le 9 novembre 2015

Votre réf.:

Notre réf.:

Objet:	Recherche d'antériorités portant sur la dénomination LOVE ME DOO
	Type: Recherche de similitude
	Classe(s): 9, 35
	Registre(s): France, Communautaire, International
	Date de l'instruction: 5 novembre 2015
	Délai: Standard

Chère Madame,

En réponse à vos instructions, nous vous prions de trouver ci-joint le résultat de la recherche effectuée conformément à votre demande.

Nous vous invitons à télécharger vos rapports de recherches sous format Word depuis notre site Internet www.corsearch.com. Après avoir introduit votre nom d'utilisateur et mot de passe, il suffit de cliquer dans l'ordre sur les options : Recherches Analysées, Mes Rapports pour accéder à la page vous permettant de télécharger vos rapports de recherche. Introduisez le nom de la dénomination recherchée dans le champ « Dénomination » et cliquez sur « Vue de la liste » en haut à droite de votre écran. Sélectionnez le rapport de recherche souhaité et cliquez sur « Télécharger ».

Si malgré la qualité de notre sélection, une dénomination présente dans la liste vous semble pertinente et que vous disposez du rapport de recherche sous format électronique, vous pouvez accéder gratuitement au détail complet de la dénomination en cliquant directement sur le numéro # situé à droite dans le listing général.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute information complémentaire concernant cette recherche et à nous faire part de vos souhaits afin que nous puissions améliorer la qualité de notre sélection et affiner la stratégie de notre recherche.

Cordialement,

Responsable Département Recherche

Responsabilité:

Toutes nos prestations sont régies par nos Conditions Générales disponibles sur notre site www.corsearch.com

Recherche de similitude

LOVE ME DOO

Classe(s):

9, 35

Registre(s):

France, Communautaire, International

Le registre international est limité aux pays revendiqués suivants:

EM, FR

Stratégie de la recherche

Recherche d'antériorités portant sur la dénomination: **LOVE ME DOO**

Type: Recherche de similitude

Classe(s): 9, 35

Registre(s): France, Communautaire, International

Les critères de recherche de similitude ont été appliqués aux éléments phonétisés **LOVEMEDOO**.




Ces critères peuvent comporter des préfixes, suffixes et radicaux identiques, des changements de lettres, des successions de voyelles et consonnes.

Une sélection limitée des critères de recherche a été appliquée aux éléments **LOVE DOO (LOV* DOO*) (LOV* TOO*) (LOVE TOO)**.

Une sélection limitée des critères de recherche a été appliquée à la traduction, au synonyme ou à l'antonyme **(LOVE*) (*LOVE) (*DOO) (LUV) (LOVING)**.

Il existe de nombreuses marques comportant l'élément "LOVE" ou "DO". Etant donné leur grand nombre, nous ne les avons pas toutes sélectionnées. Veuillez consulter la liste d'ordinateur.

Etat des registres

Communautaire	 EU	Dépôts non publiés: dernière date de dépôt 5 novembre 2015 Dépôts publiés: dernière date de publication 5 novembre 2015
France	 FR	Dépôts non publiés: dernière date de dépôt 24 octobre 2015 (jusqu'à la semaine 45) Dépôts publiés: dernière date de dépôt 18 octobre 2015 Dépôts publiés: dernière date de publication 6 novembre 2015 Enregistrements: dernière publication 6 novembre 2015 - 2015-45 Ancienne loi : Dépôts et enregistrements jusqu'au BOPI 12 du 10/12/1999
International	 WO	Enregistrements: dernière publication 5 novembre 2015



Communautaire

Type	Verbale
N° de dépôt	011869583
Date du dépôt	4 juin 2013
Langue du dépôt	Anglais
2ème langue du dépôt	Français
Statut	Enregistré
Dernier statut officiel reçu	Enregistré
Date dernier statut officiel	8 novembre 2013
Active	Oui

Déposant

Coty Germany GmbH
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E
55116 Mainz
Allemagne

Mandataire

HIRSCH & ASSOCIÉS
137 rue de l'Université
75007 Paris
France

Adresse de correspondance

HIRSCH & ASSOCIÉS
137 rue de l'Université
75007 Paris
France

Classification de Nice

03

Produits & Services

Français

03 Savons; Produits de parfumerie; Huiles éthérées; Cosmétiques.
09 Articles de lunetterie ; Verres de lunettes ; Montures de lunettes.

Anglais

03 Soaps; Perfumery, essential oils, cosmetics.
09 Articles of spectacle trade; Spectacle lenses; Spectacle frames.

Ancienneté

Allemagne - N° de dépôt 39.654.845.3 – N° d'enregistrement 39.654.845 – Date d'enregistrement 18 mars 2003
Benelux - N° de dépôt 1258763 – N° d'enregistrement 957412 – Date d'enregistrement 30 août 2004
France - N° de dépôt: 043505018 - N° d'enregistrement: 043505018 - Date d'enregistrement: 6 Août 2004
Italie - N° de dépôt 921677 – N° d'enregistrement 921677 – Date d'enregistrement 18 mars 2008
Royaume-Uni - N° de dépôt 1.698.173 – N° d'enregistrement 1.698.173 – Date d'enregistrement 7 janvier 2005

Publication

A.1
dans le recueil: 2013/126 - 8 juillet 2013
C.2.1
dans le recueil: 2013/046 – 21 novembre 2013



France

N° de dépôt	3974286
Date du dépôt	13 janvier 2013
Lieu du dépôt	92 INPI - Dépôt électronique
N° d'enregistrement	(13)3974286
Date d'enregistrement	3 mai 2013
Statut	Enregistrée
Dernier statut officiel reçu	Marque enregistrée
Date de publication	1 février 2013
Active	Oui

Déposant

Mme. Alima Lelarge, Agissant pour le compte de la société "Love Me Box" en cours de formation
18 square de la Motte-Picquet Paris
FR-75015

Mandataire

Mme. Alima Lelarge
18 square de la Motte-Picquet Paris

Classification de Nice

04, 10, 16, 25, 28, 35, 38, 41

Produits & Services

Français

04 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage ;

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ;

16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de 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) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;

28 Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;

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 télécommunication pour les 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 ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Vente au détail d'articles de parfumerie, de bijouterie, de lunetterie et de vêtements.

38 Télécommunications ; 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 en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services de messagerie électronique ;

de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et 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, 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 ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

Traduction

04 Industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting, binding dust; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks for lighting; firewood, gas lighting;

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; Orthopedic articles; Suture materials; Stockings for varices; Feeding bottle receptacles; Feeding bottle teats; Clothing especially for operating rooms; Massage apparatus; Esthetic massage apparatus; Artificial limbs; Surgical implants made of artificial materials; Armchairs for medical or dental purposes; Surgical drapes; Basins for sanitary or medical purposes; Furniture especially made for medical purposes, surgical cutlery, orthopaedic footwear.

16 Printed matter; Bookbinding material; Photographs; Stationery; Adhesives for stationery or household purposes; Artists' materials; Paint brushes; Typewriters and office requisites (except furniture); Instructional and teaching material (except apparatus); Printers' type; Printing blocks; Paper; Cardboard; Boxes of cardboard or paper; Posters; Scrapbooks; Cards; Books; Newspapers; Prospectuses; Booklets; Calendars; Writing instruments; Engravings or lithographic works of art; Paintings (pictures) framed or unframed; Aquarelles; Patterns for dressmaking; Drawings; Paper stationery; Paper handkerchiefs; Face towels of paper; Table linen of paper; Hygienic paper; Bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for packaging; Garbage bags of paper or of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear; Shirts; Clothing of leather or imitations of leather; Belts (clothing); Furs for clothing; Gloves [clothing]; Scarves; Ties; Hosiery; Socks; Slippers; Beach shoes, skiing or sports shoes; Underwear.

28 Games and playthings; Controllers for game consoles; Decorations for Christmas trees, except lighting and confectionery; Christmas trees of synthetic material; Appliances for physical exercise or gymnastics; Fishing equipment; Gaming balls; Billiard tables, cues and balls; Card games or board games; Ice skates and roller skates; Scooters [toys]; Sailboards and surfboards; Bats for games; Snow shoes; Skis; Protective paddings (part of sport suits).

35 Advertising; Business management; Business administration; Office functions; Direct mail advertising; Arranging newspaper subscriptions (for others); Arranging subscriptions to telecommunications services for others; Presentation of goods on communication media, for retail purposes; Business management and organization consultancy; Business auditing; Document reproduction; Employment agencies; Computerised file management; Exhibitions for commercial or advertising purposes; On-line advertising on a computer network; Rental of advertising time on communication media; Publication of publicity texts; Rental of advertising space; Dissemination of advertisements; Public relations services; Company auditing (business analysis). Retail selling of articles of perfume shop, jewelry, spectacle trade and clothes.

38 Telecommunications; Information about telecommunication; Communications by computer terminals or by fibre optic networks; Radio or telephone communications; Services of mobile radiotelephony; Providing user access to global computer networks; Provision of on-line forums; Providing access to databases; Electronic advertising services (telecommunications); Providing telecommunications connections to a global computer network; News or information agencies; Rental of telecommunication equipment; Radio or television broadcasting; Teleconferencing or videoconferencing; Electronic mail; Rental of access time to global computer networks.

41 Education; Providing of training; Entertainment; Sporting and cultural activities; Education or entertainment information; Vocational retraining; Recreation facilities (Providing -); Publication of books; Library services; Videotape film production; Rental of motion pictures; Rental of sound recordings; Rental of video tape recorders/players or radio and television sets; Rental of stage scenery; Videotape editing; Sporting and cultural activities; Organization of competitions education or entertainment; Arranging and conducting of colloquiums, lectures or congresses; Organization of exhibitions for cultural or educational purposes; Booking of seats for shows; Game services provided on-line from a computer network; Gaming; Publication of electronic books and journals on-line; Electronic desktop publishing.

Publication

BOPI 2014-03 (Inscription) - 17 janvier 2014

BOPI 2013-18 (Enregistrement sans modification) - 3 mai 2013

BOPI 2013-05 (Publication) - 1 février 2013

Notification

No 615068 (2013-12-19); Immatriculation de société

Annales 2016 - EQF marques, dessins et modèles - page 11

France

<i>N° de dépôt</i>	3633752
<i>Date du dépôt</i>	4 mars 2009
<i>Lieu du dépôt</i>	I.N.P.I. PARIS
<i>N° d'enregistrement</i>	(09)3633752
<i>Date d'enregistrement</i>	7 août 2009
<i>Statut</i>	Enregistrée
<i>Dernier statut officiel reçu</i>	Marque enregistrée
<i>Date de publication</i>	10 avril 2009
<i>Active</i>	Oui

**Déposant**

CLAIRSIN ERIC, JULES
4 ALLEE PABLO PICASSO,95130 LE PLESSIS BOUCHARD
FR-95130

Mandataire

M. ERIC CLAIRSIN
4, ALLEE PABLO PICASSO,95130 LE PLESSIS BOUCHARD

Classification de Nice

09, 16, 35

Produits & Services

Français

09 Instruments d'optique.

16 Produits de l'imprimerie.

35 Gestion des affaires commerciales.

Traduction

09 Optical instruments.

16 Produits de l'imprimerie.

35 Business management.

Publication

BOPI 2009-32 (Enregistrement sans modification) - 7 août 2009

BOPI 2009-15 (Publication) - 10 avril 2009



LET ME DO

France

<i>N° de dépôt</i>	3966093
<i>Date du dépôt</i>	4 décembre 2012
<i>Lieu du dépôt</i>	I.N.P.I. PARIS
<i>N° d'enregistrement</i>	(12)3966093
<i>Date d'enregistrement</i>	12 avril 2013
<i>Statut</i>	Enregistrée
<i>Dernier statut officiel reçu</i>	Marque enregistrée
<i>Date de publication</i>	28 décembre 2012
<i>Active</i>	Oui

LET ME DO

Déposant

SARL TRAIT'TENDANCE, Société à responsabilité limitée
7 rue du Docteur Vuillième MEUDON
FR-92190
N° SIREN: 445285216

Mandataire

AB INITIO
5 rue Daunou PARIS

Classification de Nice

09, 35, 38, 41, 43, 45

Produits & Services

Français

09 Logiciels, appareils et instruments pour le traitement de l'information, des données ; supports magnétiques, numériques, optiques d'enregistrement de données ; publications électroniques ;

35 Informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services de diffusion d'information publicitaire par voie électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; diffusion et distribution de matériel et documents publicitaires, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons, cadeaux promotionnels ; conseils, informations et expertises aux entreprises pour l'organisation et la direction des affaires, en matière de publicité et dans le domaine événementiel à but publicitaire ou commercial ; organisation d'expositions, de salons, d'événements festifs à but commercial ; promotion des ventes pour les tiers ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; présentation de produits et de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros ; services de promotion des ventes pour des tiers ; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire (prospectus, échantillons) ; facturation et établissement de relevé de compte pour des tiers ; services de vente, de regroupement et de mise à disposition (à l'exception de leur transport) au profit de tiers de produits et de services dans le domaine des produits alimentaires, de la restauration, de l'organisation d'événements et de réception permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits et services par téléphone, dans un catalogue général, via un site Internet ou toute autre forme de média électronique de télécommunication ;

38 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; diffusion de programmes de télévision, de programmes radiophoniques ; diffusion, distribution et transmission de textes, messages, informations, sons et images via des réseaux de communications et des réseaux informatiques ; fourniture d'accès à des forums de discussion sur l'Internet et par réseaux de téléphonie mobile ; fourniture d'accès à des discussions en ligne via Internet ou téléphonie mobile ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ; messagerie électronique ; services de messagerie vocale ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; fourniture d'accès à des bases de données ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de télécommunication, à savoir mise en relation de personnes au moyen de sites Internet ou fourniture d'accès à des portails ou moteurs de recherche ; fourniture d'accès à des forums Internet ; échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet ; fourniture d'accès à des forums en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs ; services de réseautage notamment par le moyen d'un site Internet à savoir services de chatrooms à des fins de réseautage social ; services de réseautage permettant de partager des informations, des photographies, des contenus audio et vidéo, d'échanger des points de vue, des avis et réactions et de créer éventuellement des communautés virtuelles à savoir services de chatrooms à des fins de réseautage social ;

41 Service de divertissement ; informations en matière culturelle et de divertissement ; organisation d'expositions, de jeux, de concours, de manifestations, d'événements et de festivals en matière de divertissement, à buts culturels ou éducatifs, y compris en ligne ; services d'éducation, de formation, de loisirs, de culture, de sportifs et de services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique ; production d'animations ludiques ; organisation de loteries ; services de mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; services de billetterie (divertissement) ; organisation et conduite de concerts, de spectacles ; services d'animations ludiques (divertissements) ; informations et conseils à buts éducatifs ou de divertissement via un réseau social en ligne permettant le partage et la transmission de données, de photographies et de documents audio-visuels ; édition et/ou publication, y compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), notamment de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et de tous supports d'informations ; publication de blogues sur l'Internet, proposant du contenu généré ou spécifié par l'utilisateur ;

43 Services de restauration, de traiteurs ; services d'hôtellerie ; réservation de logements temporaires ; informations et conseils en matière de restauration, de traiteurs ; location d'appareils de cuisson, de chaises, de tables, de linge de table, de vaisselle et de verrerie ; location de salles et d'espaces de réunion ou de réception ; locations de tentes ;

45 Services de rencontres sociales notamment par le moyen d'un site Internet ; services de rencontres sociales permettant de partager des informations, des photographies, des contenus audio et vidéo, d'échanger des points de vue, des avis et réactions et de créer éventuellement des communautés virtuelles ; services d'accompagnement en société (personnes de compagnie) ; clubs de rencontres ; location de vêtements, de tenues de soirées ; planification et préparation de cérémonies de mariage.

Traduction

09 Software, apparatus and instruments for processing information, data, magnetic, digital, optical data storage, electronic publications;

35 Commercial information and advice for consumers; broadcasting services advertising information electronically, including global communications network (Internet) or private access (Intranet), dissemination and distribution of advertising material and documents, including leaflets, flyers, printed matter, samples, giveaways, tips, information and expertise to businesses for the organization and direction of the business, in advertising and in the field events for advertising or commercial exhibitions, fairs, events Festive commercial purposes, sales promotion for others; collection and systematization of data in a central file management, presentation of products and services on all means of communication for retail or wholesale services; promotion Sales for the third ad and advertising material (flyers, samples); billing and statement of account setting for others; sales, consolidation and availability (with the exception of transport) to third parties of products and services in the field of food, catering, event organization and reception allowing guests to view and purchase these goods and services by telephone, from a catalog usually via a website or other form of electronic telecommunications media;

38 Telecommunications, communications by computer terminals; broadcasting of television programs, radio programs, broadcasting, distribution and transmission of text, messages, information, sound and images via communications networks and computer networks, providing access to discussion forums on the Internet and mobile networks, providing access to online discussions via the Internet or mobile phone, providing telecommunication channels for services and teleshopping, electronic mail, voice mail services; transmission of messages and computer aided, access databases supply, rental of access to a computer database time, rental of access to global computer networks; services telecommunications services, namely linking people through websites or access to portals or search engines supply, providing access to Internet forums, electronic exchange of messages via chat lines, chat rooms and Internet forums, providing access to online forums for transmission of messages, comments and multimedia content among users; networking services in particular by means of a website to know chatrooms for the purpose of social networking services; networking to share information, photographs, audio and video content, exchanging views, opinions and reactions and possibly create virtual chatrooms to know for the purpose of social networking communities;

41 Entertainment services, information on cultural and entertainment exhibitions, games, contests, demonstrations, events and festivals for entertainment, cultural or educational purposes, including online; services education, training, cultural and sporting activities, game services provided online from a computer network; production of fun activities, organization of lotteries; services provision of online electronic publications, not downloadable; services tickets (entertainment), organization and conducting of concerts, performances, fun activities services (entertainment); advice and information for educational or entertainment via online social network for sharing and transmitting data, photographs and of audio-visual editing and / or publication, including the global telecommunication networks (the Internet) or private or restricted access (Intranet), including texts, illustrations, books, magazines, newspapers, periodicals , magazines, catalogs and all information media, publication of blogs on the Internet, offering content generated or specified by the user;

43 Food services, catering, hotel services, temporary accommodation reservations, information and advice on food, catering, rental of cooking equipment, chairs, tables, table linen, crockery and glassware, rental of rooms and meeting spaces or reception, rental of tents;

45 Services including social gatherings by means of a website; services social gatherings to share information, photographs, audio and video content, exchange of views, opinions and reactions and possibly create virtual communities; support services in society (chaperoning); clubs; rental clothing, evening wear, planning and preparation of wedding ceremonies.

Publication

BOPI 2013-15 (Enregistrement avec modification) - 12 avril 2013

BOPI 2012-52 (Publication) - 28 décembre 2012

France

<i>N° de dépôt</i>	3592170
<i>Date du dépôt</i>	30 juillet 2008
<i>Lieu du dépôt</i>	I.N.P.I. PARIS
<i>N° d'enregistrement</i>	(08)3592170
<i>Date d'enregistrement</i>	23 janvier 2009
<i>Statut</i>	Enregistrée
<i>Dernier statut officiel reçu</i>	Marque enregistrée
<i>Date de publication</i>	5 septembre 2008
<i>Active</i>	Oui

**Déposant**

JACQUES COLLEAU Agissant pour le compte de la société " MEDOO " en cours de formation
Villa de Thun, 16 Avenue du Maréchal Joffre, 78250 MEULAN
FR-78250

Mandataire

JACQUES COLLEAU
Villa de Thun, 16 Avenue du Maréchal Joffre, 78250 MEULAN

Classification de Nice

09, 10, 20

Produits & Services*Français*

09 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; appareils pour le diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; tous ces produits à l'exception de ceux relevant du domaine géodésique et topographique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques;

20 Coussins; literie (à l'exception du linge de lit); matelas.

Traduction

09 Scientific (other than for medical purposes), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting, reproducing or processing sound or images; magnetic data carriers, recording discs, optical discs; data processing equipment and computers; computer software (recorded programs); computer peripheral devices; diagnostic apparatus not for medical purposes; memory cards or chip cards; all these products except for those concerning the geodetic and topographic field.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; massage apparatus; esthetic massage apparatus; special furniture for medical use, surgical instruments, orthopedic footwear.

20 Cushions; bedding, except linen; mattresses.

Limitation

Produits et/ou services et classes auxquels s'appliquera la marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Tous ces produits à l'exception de ceux relevant du domaine géodésique et topographique. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; Classe 20 : Coussins ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas. (BOPI 2009 18)

Publication

BOPI 2009-18 (Inscription) - 30 avril 2009

BOPI 2009-04 (Enregistrement avec modification) - 23 janvier 2009

BOPI 2008-36 (Publication) - 5 septembre 2008

Notification

No 494575 (2009-03-31);retrait partiel



France

N° de dépôt 3907550
Date du dépôt 23 mars 2012
Lieu du dépôt Dépôt Electronique Paris
N° d'enregistrement (12)3907550
Date d'enregistrement 13 juillet 2012
Statut Enregistrée
Dernier statut officiel reçu Marque enregistrée
Date de publication 13 avril 2012
Active Oui

Love me doux

Déposant

Mme. Anne Montaye
2a impasse cousin Haubourdin
FR-59320

Titulaire

DAME (RNM no 587699)

Mandataire

Mme. Anne Montaye
2a impasse cousin Haubourdin

Classification de Nice

5

Produits & Services

Français
Solutions pour verres de contacts.

Traduction
Solutions for contact lenses

Publication

BOPI 2012-48 (Inscription) - 30 novembre 2012
BOPI 2012-28 (Enregistrement sans modification) - 13 juillet 2012
BOPI 2012-15 (Publication) - 13 avril 2012

Notification

No 587699 (2012-10-29);Transmission totale de propriété



LOVMIDOO

France

N° de dépôt 3937391
Date du dépôt 27 juillet 2012
Lieu du dépôt Dépôt Electronique Paris
N° d'enregistrement (12)3937391
Date d'enregistrement 16 novembre 2012
Statut Enregistrée
Dernier statut officiel reçu Marque enregistrée
Date de publication 17 août 2012
Active Oui

LOVMIDOO

Déposant

DAME, Société par Actions Simplifiée
3 chemin Bressan NEUVILLE-SUR-SAONE
FR-69250
N° SIREN: 537850380

Mandataire

Cabinet GERMAIN & MAUREAU
12 rue Boileau LYON

Classification de Nice

25

Produits & Services

Français

Vêtements, sous-vêtements, bonneterie, pyjamas, maillots de bain, armatures de soutiens-gorge.

Traduction

Clothing, underwear, hosiery, pajamas, swimsuits, bras frames.

Publication

BOPI 2012-46 (Enregistrement sans modification) - 16 novembre 2012

BOPI 2012-33 (Publication) - 17 août 2012



EU

LOVEDO

Communautaire

Type	Figurative
N° de dépôt	009782723
Date du dépôt	3 mars 2011
Langue du dépôt	Italien
2ème langue du dépôt	Français
Date d'enregistrement	10 août 2011
Fin de validité	3 mars 2021
Statut	Enregistrée
Dernier statut officiel reçu	Enregistré
Date dernier statut officiel	12 août 2011
Active	Oui

**Description****Anglais**

A figurative mark consisting of the fancy word "LOVEDO" contained between two horizontal brackets.

Français

marque figurative constituée par le mot de fantaisie "LOVEDO" renfermé entre deux parenthèses horizontales.

Italien

marchio figurativo costituito dalla parola di fantasia "LOVEDO" racchiusa tra due parentesi orizzontali.

Déposant

Grimaldi Giuseppe Grimaldi
Via del Marzano, 27
80132 NAPOLI (NA)
Italie

Mandataire

Roberto De Barba
Via Casoni, 10/A
32025 Mas di Sedico (BL)
Italie

Adresse de correspondance

Roberto De Barba
Via Casoni, 10/A
32025 Mas di Sedico (BL)
Italie

Classification de Vienne

26.11.02, 26.11.06, 26.11.12

Classification de Nice

06, 11, 18, 21, 25

Produits & Services*Français*

- 09 Lunettes de protection.
- 11 Appareils et installations d' éclairages, lustres, leds, plafonniers.
- 21 Utensiles et récipients pour le ménage.

Anglais

- 09 Safety glasses.
- 11 Lighting apparatus and installations, Chandeliers,LEDs, Ceiling lights.
- 18 Bags; handbags; leather goods.
- 21 Household utensils and containers.
- 25 Clothing, footwear, headgear.

Publication

Annales 2016 - EQF marques, dessins et modèles - page 20

A.1 - dans le recueil: 2011/084 - 3 mai 2011
B.1 - dans le recueil: 2011/152 - 12 août 2011

France

<i>N° de dépôt</i>	3635160
<i>Date du dépôt</i>	9 mars 2009
<i>Lieu du dépôt</i>	I.N.P.I. PARIS
<i>N° d'enregistrement</i>	(09)3635160
<i>Date d'enregistrement</i>	14 août 2009
<i>Statut</i>	Enregistrée
<i>Dernier statut officiel reçu</i>	Marque enregistrée
<i>Date de publication</i>	17 avril 2009
<i>Active</i>	Oui

Déposant

ALEXANDRE KIRSZBAUM
7 RUE SAINTE MARTHE,75010 PARIS
FR-75010

Guillaume Grégory Sébastien KIRSZBAUM
20 Bd Magenta,75010 PARIS

Mandataire

ALEXANDRE KIRSZBAUM
7 RUE SAINTE MARTHE,75010 PARIS

Classification de Nice

03, 09, 14, 16, 18, 25, 34

Produits & Services*Français*

09 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, loupes, dragonnes de téléphones portables.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages, à savoir : boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles, colliers, broches, baleines de cols, pinces à billets, porte-clés de fantaisie; montres, chronomètres, pendules, bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie.

16 Stylos, plumes à réservoir; stylos à bille, crayons et porte-mine; stylos-feutre, marqueurs, étuis, boîtes pour instruments d'écriture; encres et cartouches d'encre, agendas, calendrier, presse-papiers, coupe-papier, supports et boîtes de rangement pour stylos.

18 Produits en cuir, à savoir : porte-documents, trousse de voyage (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », étuis pour clés (maroquinerie), articles en cuir et imitations du cuir, non compris dans d'autres classes, à savoir : attaché-cases, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à roulettes, malles, valises, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, bourses, parapluies.

25 Vêtements, à savoir : maillots de bain, manteaux, larges ceintures, peignoirs, fourrures, bonneterie, vestes, pull-overs, pyjamas, robes, chemises, jupes, costumes, chandails, pantalons, lingerie de corps, ceintures (habillement), bretelles, gants (habillement), foulards, châles, cravates, nœuds papillon, bottes, chaussures, pantoufles, bonnets, chapeaux.

34 Briquets, articles pour fumeurs.

Traduction

09 Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, magnifying glasses, mobile phone straps.

14 Goods in precious metals and their alloys, namely: cuff links, tie clips, rings, bracelets (jewellery), earrings, necklaces, brooches, collar stays, money clips, fancy key rings; watches, chronometers, wall clocks, watchstraps, boxes of precious metal for watches and jewellery.

16 Pens, fountain pens, ballpoint pens, pencils and pencil, felt tip pens, markers, cases, boxes for writing instruments, inks and ink cartridges, diaries, calendars, paperweights, letter openers, holders and storage boxes for pens.

18 Leather, namely: briefcases, traveling sets (leather goods), boxes intended for toiletry items called "vanity cases, key cases (leather goods), leather and imitation leather, not included in other classes, namely, attaché cases, wallets, handbags, backpacks, travel bags, wheeled bags, trunks, suitcases, purses not of precious metal, card holders, purses, umbrellas.

25 Clothing, namely bathing suits, coats, broad belts, gowns, furs, hosiery, jackets, sweaters, pajamas, dresses, shirts, skirts, suits, sweaters, pants, underwear, belts (clothing), suspenders gloves (clothing), scarves, shawls, ties, bow ties, boots, shoes, slippers, caps, hats.

34 Lighters, smokers' articles.

Publication

BOPI 2009-33 (Enregistrement sans modification) - 14 août 2009

BOPI 2009-16 (Publication) - 17 avril 2009

Une recherche parmi les noms de domaine a révélé l'existence d'une réservation pour lovemedoo.com, selon les détails ci-après

Whois Server Version 2.0

Domain names in the .com and .net domains can now be registered with many different competing registrars. Go to <http://www.internic.net> for detailed information.

Domain Name: LOVEMEDOO.COM
Registrar: GO FRANCE DOMAINS, LLC
Sponsoring Registrar IANA ID: 1153
Whois Server: whois.gofrancedomains.com
Referral URL: <http://www.gofrancedomains.com>
Name Server: NS31.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: NS32.DOMAINCONTROL.COM
Status: clientDeleteProhibited <http://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited>
Status: clientRenewProhibited <http://www.icann.org/epp#clientRenewProhibited>
Status: clientTransferProhibited <http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited>
Status: clientUpdateProhibited <http://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited>
Updated Date: 18-jun-2015
Creation Date: 18-jun-2015
Expiration Date: 18-jun-2016

>>> Last update of whois database: Wed, 02 Dec 2015 08:26:11 GMT <<<

For more information on Whois status codes, please visit <https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en>.

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois database through the use of electronic processes that are high-volume and automated except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. VeriSign does not guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide by the following terms of use: You agree that you may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to use electronic processes that are automated and high-volume to access or query the Whois database except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and Registrars.

Domain Name: LOVEMEDOO.COM
Registry Domain ID: 1940048606_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: <http://www.gofrancedomains.com>
Update Date: 2015-06-18T21:36:11Z
Creation Date: 2015-06-18T18:55:12Z
Registrar Registration Expiration Date: 2016-06-18T18:55:12Z
Registrar: Go France Domains, LLC
Registrar IANA ID: 1153
Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4806242505
Domain Status: clientTransferProhibited <http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited>
Domain Status: clientUpdateProhibited <http://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited>

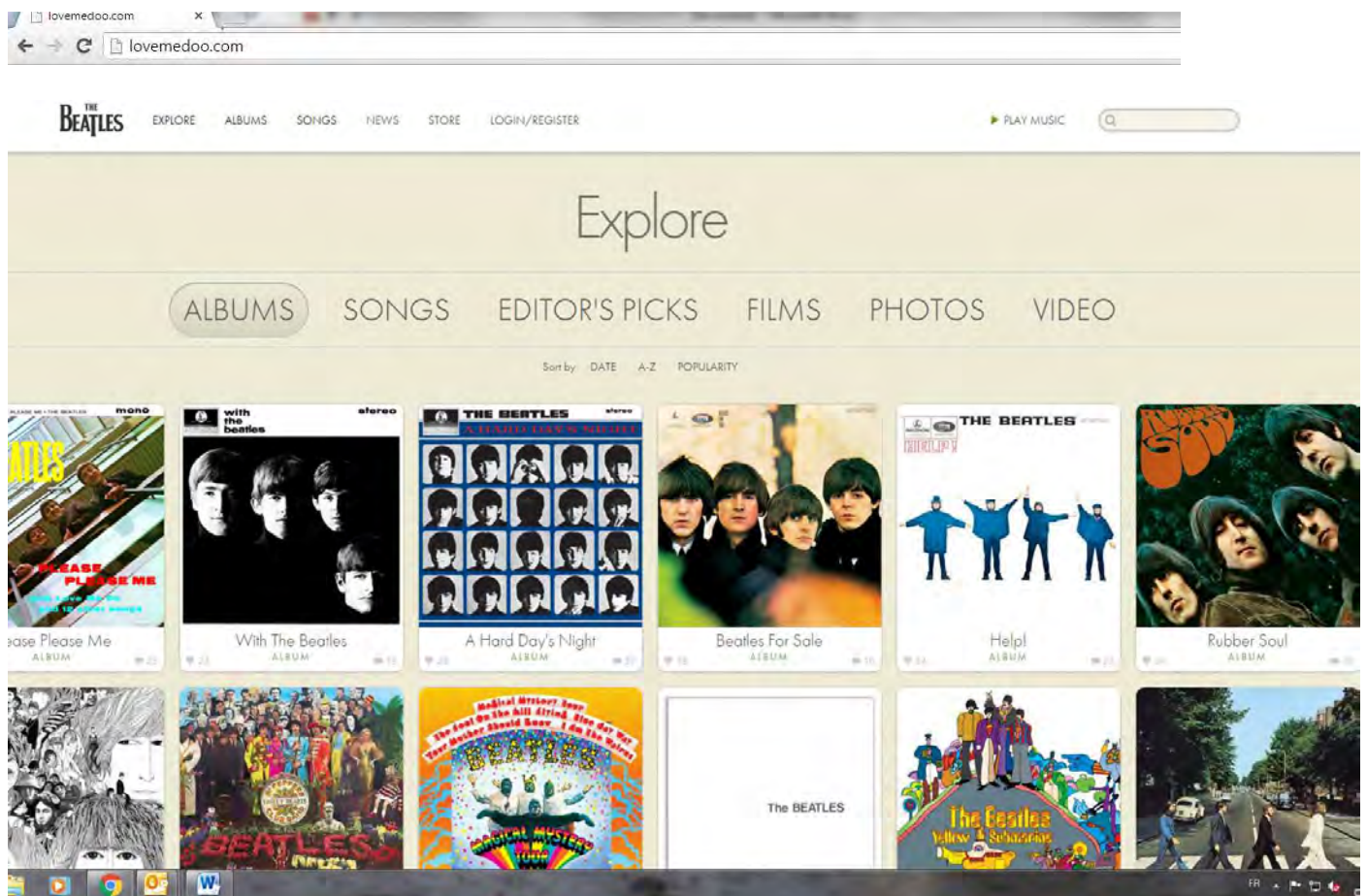
Domain Status: clientRenewProhibited <http://www.icann.org/epp#clientRenewProhibited>
Domain Status: clientDeleteProhibited <http://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited>
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Registration Private
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Registrant Street: DomainsByProxy.com
Registrant Street: 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309
Registrant City: Scottsdale
Registrant State/Province: Arizona
Registrant Postal Code: 85260
Registrant Country: United States
Registrant Phone: +1.4806242599
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +1.4806242598
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: LOVEMEDOO.COM@domainsbyproxy.com
Registry Admin ID:
Admin Name: Registration Private
Admin Organization: Domains By Proxy, LLC
Admin Street: DomainsByProxy.com
Admin Street: 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309
Admin City: Scottsdale
Admin State/Province: Arizona
Admin Postal Code: 85260
Admin Country: United States
Admin Phone: +1.4806242599
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +1.4806242598
Admin Fax Ext:
Admin Email: LOVEMEDOO.COM@domainsbyproxy.com
Registry Tech ID:
Tech Name: Registration Private
Tech Organization: Domains By Proxy, LLC
Tech Street: DomainsByProxy.com
Tech Street: 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309
Tech City: Scottsdale
Tech State/Province: Arizona
Tech Postal Code: 85260
Tech Country: United States
Tech Phone: +1.4806242599
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +1.4806242598
Tech Fax Ext:
Tech Email: LOVEMEDOO.COM@domainsbyproxy.com
Name Server: NS31.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: NS32.DOMAINCONTROL.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: <http://wdprs.internic.net/>
>>> Last update of WHOIS database: 2015-12-02T08:00:00Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit
<https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en>

The data contained in GoDaddy.com, LLC's WhoIs database, while believed by the company to be reliable, is provided "as is" with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This information is provided for the sole purpose of assisting you in obtaining information about domain name registration records. Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written permission of GoDaddy.com, LLC. By submitting an inquiry, you agree to these terms of usage and limitations of warranty. In particular, you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible, dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and solicitations of any kind, including spam. You further agree not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic processes designed to collect or compile this data for any purpose, including mining this data for your own personal or commercial purposes.

Please note: the registrant of the domain name is specified in the "registrant" section. In most cases, GoDaddy.com, LLC is not the registrant of domain names listed in this database.

Le nom dirige vers le site ci-après :



Dans quelle mesure ces éléments peuvent-ils avoir un impact sur votre recommandation à votre client ?

Réponse d'un candidat

Note attribuée à cette copie 18/20

OBLADI
Allemagne

Paris, le 11 janvier 2016

Objet : Projet LOVE ME DOO

Conduite d'une recherche de similitude parmi les marques françaises, communautaires et internationales désignant la France ou l'UE en classe 9, 35 et parmi les noms de domaine et au Registre du Commerce et des Sociétés.

Madame, Monsieur,

Vous nous contactez dans le cadre de votre projet de lancement en France d'une gamme de lunettes de vue et de soleil sous la marque LOVE ME DOO.

Vous souhaiteriez en effet déterminer la faisabilité de ce projet et vous nous avez par conséquent consultés afin de conduire une étude sur la validité et la disponibilité de la marque LOVE ME DOO au regard de l'activité envisagée.

Nous vous livrons ci-après nos commentaires et recommandations.

Remarques préliminaires - limites de la recherche

La présente recherche a été conduite parmi les marques antérieurement publiées en classe 9 (qui inclut entre autres les lunettes de vue et de soleil, les verres de lunettes, les verres de contact-lentilles ainsi que les étuis à lunettes) et en classe 35 (laquelle couvre les services de vente au détail de produits divers, lesquels peuvent inclure les produits qui vous intéressent).

Les produits qui vous intéressent (à savoir les lunettes de vue et de soleil) pourraient par ailleurs présenter un lien de complémentarité avec les produits et services suivants :

- Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage ophtalmique ;
- Classe 44 : Services d'opticiens.

Une recherche complémentaire dans ces classes pourrait être opportune.

Cette recherche a été conduite parmi les marques antérieures françaises, communautaires et internationales désignant ces deux territoires et publiées à la date de la recherche :

- marques françaises publiées au BOPI n° 2015-45 en date du 06/11/2015
- marques communautaires publiées au registre en date du 05/11/2015
- marques internationales publiées à la gazette en date du 05/11/2015

Les marques publiées entre ces dates et le présent rapport ne peuvent donc être incluses dans notre analyse. Compte tenu du délai relativement long entre la date de réalisation de la recherche (début novembre 2015) et la date de notre analyse (début janvier 2016), une recherche d'actualisation pour cette période pourrait être conduite.

En outre, nous vous précisons que la présente recherche n'a pu révéler des marques déposées et publiées dans un pays membre de la Convention de Paris et qui pourraient être étendues dans le délai de priorité prévu à l'article 6 de la Convention de l'Union Européenne en bénéficiant de la date de premier dépôt.

Cette recherche a par ailleurs été étendue aux noms de domaine et au Registre du Commerce et des Sociétés.

Toutefois, la présente recherche n'a pas été conduite au regard d'autres droits pouvant constituer des antériorités, lesquels sont non limitativement énumérés à l'Article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :

- marque antérieure non enregistrée mais notoire;
- appellation d'origine protégée ou indication géographique ;
- droits d'auteur ;
- droits résultant d'un dessin ou modèle protégé (enregistré ou non enregistré) ;
- droits de la personnalité d'un tiers (nom patronymique, pseudonyme ou image) ;
- nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale (la marque postérieure doit alors porter atteinte à l'un de ces trois attributs.).

Enfin, nous recommanderions la conduite d'une recherche complémentaire à l'identique en classes 33 (boissons alcoolisées) et 34 (produits du tabac) en raison du fait que la loi Evin règlemente strictement la publicité des premières et prohibe la publicité afférente aux seconds.

I. ÉTUDE DE LA VALIDITE DU SIGNE

Vous envisagez l'adoption de la marque LOVE ME DOO pour désigner des lunettes de vue et de soleil.

Pour être valablement adopté à titre de marque, un signe doit être disponible (c'est l'objet de la présente recherche) et être distinctive.

Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits et/ou services qu'elle a vocation à désigner.

En l'espèce, il nous semble que le signe LOVE ME DOO :

- n'est pas une dénomination qui constituerait exclusivement la désignation nécessaire, générique ou visuelle des produits en cause, à savoir des lunettes de vue ou de soleil ;
- ne sert pas à désigner une des caractéristiques de tels produits (comme leur espèce, qualité, quantité, destination, valeur, provenance géographique).

En conséquence de quoi la marque LOVE ME DOO nous semble présenter un caractère distinctif au regard des produits en cause.

En outre, une marque ne doit pas consister en un emblème d'état, signe revêtant un caractère officiel au sens de l'Article 6 ter de la Convention d'Union de Paris, ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ni être de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits.

La marque LOVE ME DOO nous paraît satisfaire à ces exigences également.

II. MARQUES ANTERIEURES

La présente recherche a révélé des marques antérieures que nous retenons comme gênantes au regard de votre projet.

Elles vous sont citées par ordre de pertinence, de la plus gênante à la moins gênante.

A. Marque identique

- marque française LOVE ME DOO n° 3635160

Cette marque est identique à votre projet.

Elle couvre en classe 9 des produits identiques à ceux qui vous intéressent, et couvre par ailleurs les classes 3, 14, 16, 18, 25 et 34.

Nous relevons que cette marque française, enregistrée en août 2009, est aujourd'hui soumise à une obligation d'usage et est donc vulnérable à une éventuelle action en déchéance pour défaut d'usage.

Une enquête d'usage visant à déterminer si cette marque est ou non utilisée en relation avec les produits qui vous intéressent, en classe 9, serait opportune.

Selon les résultats de cette enquête, et si le non usage était avéré, une action en déchéance (partielle, dirigée à l'encontre des produits visés en classe 9) pourrait être introduite.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que, dans l'hypothèse où cette action serait couronnée de succès, la marque antérieure constituerait toujours un obstacle en ce qu'elle couvre en classe 34 les « briquets et articles pour fumeurs »

En effet, et comme précédemment évoqué, la loi Evin prohibe toute publicité en relation avec les produits du tabac.

L'usage d'une marque identique pour désigner d'autres produits pouvait être entravé, en raison de l'évocation de la marque antérieure (jurisprudence DYPTIQUE – risque d'atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque liée à l'interdiction ou réglementation des publicités en application de la loi Evin).

B. Marques similaires

- marque communautaire LOVE ME DO n°011 869 583

Cette marque est quasi-identique à votre projet LOVE ME DOO, en ce que les signes en cause ne diffèrent que par la présence de la voyelle doublée « OO » dans votre projet et simple « O » dans la marque antérieure.

Cette différence minime, en fin de signe, n'a que peu d'impact visuellement, et n'affecte pas la prononciation du signe par le public (notamment le public anglophone de l'Union Européenne) qui prononcera les deux séquences « DO » et « DOO » de la manière : [DOU].

Elle couvre en classe 9 des produits identiques à ceux qui vous intéressent.

Nous relevons que cette marque, détenue par la société allemande Coty couvre par ailleurs la classe 3, qui semble d'intérêt principal compte tenu de son activité essentiellement dans le domaine des cosmétiques et produits de parfumerie

Nous notons également que cette marque communautaire a été déposée en juin 2013, et revendique l'ancienneté d'une marque française enregistrée le 06/08/2004 (soumise à une obligation d'usage).

Parmi les antériorités citées dans le présent rapport, il s'agit donc du droit le plus ancien.

Compte tenu de l'activité de la société Coty, du fait que cette marque couvre en classe 9 les produits de votre intérêt et qu'elle est quasiment identique à votre projet, nous sommes d'avis qu'un rapprochement avec la société Coty pourrait être tenté en vue d'un rachat de cette marque en classe 9.

- marque française Love me doux n°3 907 550

Cette marque présente d'étroites similitudes avec votre projet LOVE ME DOO, en ce que ces deux signes partagent une séquence d'attaque identique « LOVE ME » et se terminent par des éléments verbaux visuellement et phonétiquement proches : « DOO » et « DOUX ».

Elle couvre en classe 5 des « solutions pour verres de contacts » qui pourraient être considérés comme similaires aux « lunettes de vue et de soleil » avec lesquels il existe un potentiel lien de complémentarité.

Cette appréciation et l'étroite similitude des signes nous amènent à considérer qu'un risque de confusion est probable.

Nous retenons donc cette marque comme un obstacle.

Nous relevons par ailleurs que cette marque enregistrée en juillet (et donc non soumise à obligation d'usage) a été cédée totalement en octobre 2012 à une société DAME (acte de cession régulièrement inscrit au RNM) qui est également titulaire de la marque citée ci-après, LOUMIDOO.

- marque française LOUMIDOO n°3 937 391

Cette marque présente d'étroites similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles avec votre projet LOVE ME DOO.

Elle couvre en classe 25 des produits sans lien apparent avec ceux qui vous intéressent, à savoir des lunettes de vue et de soleil.

Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que les vêtements et les accessoires tels que les lunettes peuvent être considérés comme similaires en ce qu'ils sont susceptibles d'emprunter les mêmes circuits de distributions et de se retrouver dans les mêmes magasins multimarques.

Les consommateurs sont fondés à leur attribuer la même origine en raison de la diversification des activités des entreprises du secteur du prêt-à-porter.

Cette marque antérieure, non soumise à obligation d'usage, doit être retenue comme un obstacle potentiel. Le risque de confusion est d'autant plus grand que les signes sont proches.

En outre, l'acquisition de la marque LOVE ME DOUX en classe 5 est un élément abondant.

- marque française LOVE ME BOX n°3 974286

Cette marque antérieure comporte l'élément verbal d'attaque « Love Me » qui se retrouve à l'identique dans votre projet, suivi du terme faiblement distinctif « box ».

Il est de jurisprudence constante que lors de la comparaison des signes le consommateur d'attention moyenne et raisonnablement attentif et avisé ne se livre pas à un examen de détail mais accorde une attention particulière aux débuts des signes verbaux.

En outre les séquences verbales finales « BOX » et « DOO » comportent chacune 3 lettres et son donc de longueur identique.

Les signes en cause sont donc similaires.

Elle couvre en classe 35, notamment, les services de « vente au détail d'articles de lunetterie » qui sont similaires aux lunettes qui vous intéressent.

En effet, la prestation des premiers implique nécessairement le recours aux seconds.

Nous retenons donc cette marque, récemment enregistrée et donc non soumise à une obligation d'usage, comme un obstacle.

- marque française semi-figurative Letmedoo n°3633752

Cette marque présente des similitudes d'ensemble avec votre projet LOVE ME DOO, notamment d'un point de vue phonétique.

Ces signes diffèrent toutefois par des éléments verbaux d'attaques différents, et par la présence d'éléments figuratifs dans la marque détectée.

En outre l'évocation de l' « amour » propre à votre projet ne se retrouve pas dans cette marque.

Elle couvre en classe 9 des produits similaires à ceux qui vous intéressent.

Cette marque, soumise à une obligation d'usage, pourrait représenter un risque moindre si l'absence d'usage était confirmée.

- marque française ME DOO n°3592170

Cette marque est composée de la séquence ME DOO qui se retrouve à la fin de votre projet LOVE ME DOO.

Elle couvre en classes 9 et 10 des produits similaires à ceux qui vous intéressent, et notamment les « appareils et instruments (autres qu'à usage médical) optiques » et les « appareils et instruments médicaux, yeux artificiels ».

Elle a fait l'objet d'une limitation qui n'affecte toutefois pas les produits ci-avant énumérés.

Il existe un risque de confusion entre votre projet LOVE ME DOO et ME DOO, en ce que votre marque pourrait apparaître comme une déclinaison de cette marque antérieure.

Un risque d'association est possible dans l'esprit des consommateurs qui pourraient se méprendre quant à l'origine des produits.

Cette marque est toutefois soumise à une obligation d'usage et est donc vulnérable à une action en déchéance.

Une enquête d'usage serait opportune pour déterminer si celle-ci est ou non utilisée.

C. Marques non pertinentes

- marque française LET ME DO n°3 966 093

Cette marque présente des similitudes avec votre projet, mais couvre des produits et services éloignés de ceux de votre intérêt.

Elle couvre en classe 35 des services de « promotion des ventes pour les tiers » et « de présentation de produits pour la vente au détail », lesquels ont toutefois fait l'objet d'une précision limitative (enregistrement avec modifications) laissant à penser que ceux-ci sont destinés à être employés dans le domaine de l'évènementiel et de l'organisation d'événements, traiteur.

Le nom de la titulaire semble corroborer cette appréciation, qui pourrait être confirmée par une enquête d'usage.

- marque communautaire semi figurative LOVE DO n°009 782

Cette marque nous semble suffisamment éloignée de votre projet et couvre des produits spécifiques (lunettes de protection).

III. DENOMINATION SOCIALE ANTERIEURE

La présente recherche a révélé l'existence d'une société LOVE MI DOO immatriculée au RCS de Paris en date du 28/06/05.

Nos recherches complémentaires sur Internet semblent révéler que cette société exploite un centre de soin dédié à la chirurgie des troubles visuels.

Une dénomination sociale peut constituer une antériorité susceptible d'empêcher l'adoption d'une marque, sous réserve qu'un risque de confusion entre l'activité exercée et les produits désignés par la marque soit établi.

En l'espèce, il nous semble que la prestation de services de chirurgie des troubles visuels sous la dénomination : LOVE MI DOO puisse être considéré comme similaire aux lunettes de vue ayant vocation à être commercialisées sous la marque LOVE ME DOO.

Il existe un risque confusion dans l'esprit des consommateurs compte tenu de l'étroite proximité (ou même la quasi identité) entre les signes, et du caractère potentiellement complémentaire des produits et services en cause.

A titre défensif, en cas de réaction de la société LOVE MI DOO, nous pourrions arguer du fait que les services rendus sous cette dénomination sont de nature médicale et chirurgicale alors que vos produits sont destinés à être commercialisés en tant qu'accessoires destinés à la parure.

Le succès de cette argumentation ne peut toutefois être garanti, tous ces produits et services ayant comme dénominateur commun le secteur ophtalmique.

IV. NOM DE DOMAINE ANTERIEUR

Nos recherches ont enfin révélé l'existence d'un nom de domaine « Lovemedoo.com » réservé le 18/06/2015 au nom d'une personne ayant choisi de rester anonyme, domiciliée en Arizona (États-Unis).

Ce nom de domaine pointe vers un site internet actif, dont le contenu est en anglais et est relatif à l'œuvre musicale du groupe the Beatles.

Un nom de domaine confère à son titulaire un droit d'usage, et ne constitue une antériorité opposable que lorsqu'un contenu y est rattaché.

En outre, la racine du nom de domaine doit être identique ou similaire à la marque postérieure et le contenu du site Internet doit être en relation avec les produits ou services pour lesquels une protection est recherchée, afin d'établir l'existence d'un risque de confusion. Enfin, le contenu doit être à destination du public français.

En l'espèce, nous relevons que le site Internet semble intégralement rédigé en anglais, sans qu'une option puisse permettre de passer en langue française.

En outre, le site Internet semble contenir des liens d'écoute, des photos et vidéos relatifs à l'œuvre musicale des Beatles, sans qu'aucun produit ou services en lien avec vos produits d'intérêt ne soit proposé.

Les éléments nous amènent à conclure que le nom de domaine en question ne constitue pas une antériorité gênante.

Nous notons encore que la dénomination LOVE ME DOO semble correspondre aux paroles et peut être au titre d'une des chansons du célèbre groupe anglais.

Des droits d'auteur sur ce titre pourraient donc être invoqués par les ayants droits des membres du groupe à votre encontre.

Avec des chances de succès qui nous semblent faibles en l'absence d'usage dans la vie des affaires de cette dénomination ce titre, à notre connaissance.

Ce point pourrait être approfondi si vous le souhaitez.

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les antériorités révélées par la présente recherche nous paraissent entacher la disponibilité de la marque LOVE ME DOO pour désigner les produits qui vous intéressent.

A ce titre, la poursuite de votre projet nous semble compromise.

Toutefois, nous vous avons signalé la marque communautaire LOVE ME DO en classes 3 et 9 détenue par la société allemande Coty, laquelle revendique l'ancienneté d'une marque française de 2004.

Il s'agit du droit le plus ancien révélé par cette recherche, et nous avons évoqué le possible rachat partiel de cette marque (en classe 9) ce qui vous conférerait des droits sur la marque LOVE ME DO pour vos produits d'intérêt antérieurs à tous les autres droits cités.

Nous nous tenons donc à votre disposition pour tenter un rapprochement avec la société Coty dans la perspective de ce rachat.

Nous attirons votre attention sur deux éléments importants si vous choisissez cette option du rachat :

1. La marque de Coty est soumise à une obligation d'usage en France. Il vous incombera donc de réactiver, le cas échéant, l'usage de cette marque en France pour les produits de la classe 9 pour éviter une action en déchéance. Un usage sous la forme LOVE ME DO au LOVE ME DOO (qui apparaît comme une forme modifiée acceptable) semble acceptable.
2. Vous disposerez de droits remontant à 2004 et intériorisant donc toutes les autres marques et droit cités dans cette recherche. Le rachat de cette marque vous permettra de sécuriser votre usage de cette marque dans le cadre de votre projet, cependant vous ne pourrez vous servir de ce droit pour remettre en cause l'apparente coexistence paisible entre ces droits en invoquant vos droits récemment acquis.

En effet, ce rachat pourrait alors être caractérisé de frauduleux et donc susceptible d'annulation (arrêt CROQ « o » FRUITS).

Nous vous souhaitons bonne réception des présentes et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Sincères salutations,

M. /Mme XXX

RAPPORT DES EXAMINATEURS

EPREUVE ECRITE N° 1

Tous les candidats ont passé beaucoup trop de temps à expliquer les paramètres de la recherche et ses limitations

La plupart des candidats donnent l'impression d'avoir appris cette partie par cœur, et ne l'adaptent pas au sujet. Par exemple certains candidats précisent que la recherche n'a pas porté parmi les dénominations sociales alors qu'une dénomination sociale est précisément citée pour analyse.

Par ailleurs, il était bien précisé qu'il fallait commenter chacune des marques relevées dans cette recherche. Ainsi les candidats qui regroupent trois ou quatre marques pour conclure qu'elles ne sont pas pertinentes soit parce que les signes, soit parce que les produits ne sont pas similaires ne répondent pas à la demande de commenter chacune des marques.

Globalement la question de l'ancienneté de la marque française revendiquée dans la marque communautaire Love Me do n'a pas été correctement traitée par la plupart des candidats. Certains n'ont pas vu cette ancienneté, d'autres n'ont pas su en tirer toutes les conséquences ou ont même énoncé des principes erronés. Il aurait fallu faire un certain nombre d'hypothèses pour vérifier si le rachat de cette marque avec son ancienneté permettait de libérer la marque Love me Doo.

La question de savoir si les signes ou les produits/services sont similaires doit être systématiquement argumentée. Il ne suffit pas de décréter qu'ils le sont. En revanche, il n'y avait pas de réponse « correcte » à apporter sur cette appréciation. La correction a uniquement porté sur l'existence et la pertinence de l'argumentation, et non sur son issue. Ainsi, certains candidats ont jugé des produits similaires à ceux recherchés, d'autres non, sans que cela ne crée une différence dans l'appréciation de la valeur de la copie.

En revanche, sont essentiels la cohérence, la logique et un esprit de synthèse. On ne peut par exemple en introduction recommander d'effectuer également la recherche en Classe 25 en raison de la similitude, pour ensuite écarter une antériorité dans cette Classe du fait de la différence des produits. La recherche doit pouvoir être lue comme un tout, et non comme une succession de brèves analyses bout à bout, sans vision globale de la situation. C'est cette cartographie générale des antériorités qui permet de déterminer les préconisations utiles et d'aboutir à une conclusion constructive. Cette synthèse finale est la partie cruciale de la recherche car elle démontre que le candidat peut être créatif et réaliste dans ses préconisations.

Il y a eu peu de très mauvaises copies (seules 3 ont eu une note égale ou inférieure à 7) et quelques très bonnes copies (plusieurs 17 et un 18). Les bonnes copies n'étaient pas nécessairement les plus longues, mais allaient à l'essentiel tout en respectant le cahier des charges de l'épreuve.

SUJET DEUXIEME EPREUVE ECRITE

Votre cliente, la société IN THE SKY CO, Ltd, a déposé la demande de marque communautaire LUCKY n° 004962809, qui a fait l'objet d'une opposition formée par la société RELAX Sarl dans le délai imparti.

L'OHMI a déclaré cette opposition recevable.

Vous cliente vous demande de la défendre dans le cadre de cette procédure d'opposition et de déposer des observations en réponse aujourd'hui, s'agissant du dernier jour pour ce faire.

A cette fin, vous trouverez en annexe le formulaire d'opposition, les arguments développés par la société RELAX Sarl et la copie des droits invoqués au soutien de l'opposition.



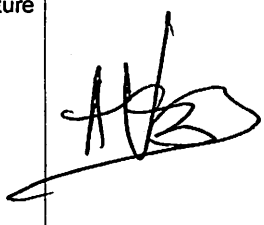
ACTE D'OPPOSITION

Nombre de pages (y compris celle-ci) <input type="text"/>	Référence de l'opposant / du représentant (pas plus de 20 caractères) EQFMARQUES2016	Mod.007
	Opposition contre une demande de marque communautaire <input checked="" type="checkbox"/> Opposition contre un enregistrement international <input type="checkbox"/>	

Opposant	N° d'identification <input type="text" value="1234"/>	<input type="checkbox"/> pluralité d'opposants
Nom de l'entité juridique ou prénom et nom	RELAX	
Forme juridique	SARL	
Tél, fax, adresse électronique		
Adresse	1, rue de PARADIS	
Rue et numéro	75010 PARIS	
Ville et code postal	FRANCE	
Pays		
Adresse postale (si différente)		
Nationalité / Etat de constitution	FRANCE	

Représentant	N° d'identification <input type="text" value="5678"/>	<input type="checkbox"/> pluralité de représentants
Nom	CPI AVISES	
Tél, fax, adresse électronique		
Adresse	3 Cour du Ginkgo	
Rue et numéro	75012 PARIS	
Ville et code postal	FRANCE	
Pays		
Adresse postale (si différente)		
Type de représentant	<input type="checkbox"/> avocat <input checked="" type="checkbox"/> mandataire agréé <input type="checkbox"/> groupement de représentants <input type="checkbox"/> employé	

Demande contestée	N° demande/ enregistrement international <input type="text" value="004962809"/>	Date de publication (JJ/MM/AAAA) <input type="text" value="15 / 02 / 2015"/>										
Nom du demandeur ou du titulaire de l'enregistrement international	<input type="text" value="IN THE SKY Co.Ltd"/>	Langue de l'opposition <table border="1"><tr><td>ES</td><td>DE</td><td>EN</td><td>FR</td><td>IT</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	ES	DE	EN	FR	IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ES	DE	EN	FR	IT								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Etendue de l'opposition	<input checked="" type="checkbox"/> contre tous les produits et services de la demande <input type="checkbox"/> contre une partie des produits et services de la demande, à savoir :											
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>												
<input type="checkbox"/> feuillet(s) supplémentaire(s)												

Paiement de la taxe	Total <input type="text" value="€ 350"/>	Signature
Compte courant auprès de l'OHMI		Nom <input type="text" value="Anatole VISES"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Compte N° <input type="text" value="13467"/>		Signature 
<input type="checkbox"/> Ne pas utiliser mon compte courant auprès de l'OHMI		
Virement sur le compte de l'OHMI		
<input type="checkbox"/> Banco Bilbao Vizcaya Argentaria		
<input type="checkbox"/> La Caixa		
Date du virement (JJ/MM/AAAA) <input type="text" value=" / /"/>		

#TM007FR



ACTE D'OPPOSITION

BASE DE L'OPPOSITION: ENREGISTREMENT/DEMANDE DE MARQUE

Identification de la marque antérieure

 Enregistrement de marque Demande de marque Marque communautaire Marque nationale Enregistrement international ayant effet dans un ou plusieurs Etat(s) membre(s)

Etat(s) membre(s)

EM	BG	BX	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	HR	IE	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
									<input checked="" type="checkbox"/>																	

Date de dépôt (JJ/MM/AAAA)

16 / 01 / 2005

Représentation de la marque (en couleurs, le cas échéant)

N° de dépôt

3364168

Date d'enregistrement (JJMM/AAAA)

16 / 01 / 2005

N° d'enregistrement

3364168

Type de marque

 Marque verbale

LUKE

 Marque figurative Autre (spécifier)

Produits et services sur lesquels l'opposition est basée:

 tous les produits et services de l'enregistrement/demande une partie des produits et services, à savoir:

feuillet(s) supplémentaire(s)

 jointe

Droit de l'opposant

 Titulaire

Copie de l'enregistrement/de la demande

 jointe à suivre Licencié habilité

Traduction

 jointe

Motifs d'opposition

 Article 8(1)(a) RMC - la demande est identique à la marque antérieure et couvre des produits et/ou services identiques Article 8(1)(b) RMC - il existe un risque de confusion dans l'esprit du public Article 8(5) RMC - l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice

Motivation et autres observations :

voir annexe

 feuillet(s) supplémentaire(s)

Territoire sur lequel la marque antérieure jouit d'une renommée :

EM	BG	BX	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	HR	IE	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Produits et services pour lesquels la marque jouit d'une renommée

 tous les produits et services de l'enregistrement/de la demande une partie des produits et services de l'enregistrement/de la demande, à savoir:

feuillet(s) supplémentaire(s)

Preuve de la renommée

 jointe à suivre

Traduction

 jointe

n° de page

2 de 6



ACTE D'OPPOSITION

BASE DE L'OPPOSITION: ENREGISTREMENT/DEMANDE DE MARQUE

Identification de la marque antérieure

Enregistrement de marque

Demande de marque

Marque communautaire Marque nationale Enregistrement international ayant effet dans un ou plusieurs Etat(s) membre(s)

Etat(s) membre(s)

EM BG BX CZ DK DE EE GR ES FR HR IE IT CY LV LT HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Date de dépôt (JJ/MM/AAAA)

04 / 03 / 2015

Représentation de la marque (en couleurs, le cas échéant)

N° de dépôt

4174324

Date d'enregistrement (JJMM/AAAA)

04 / 03 / 2015

N° d'enregistrement

4174324

Type de marque

Marque verbale

LUKE

Marque figurative

Autre (spécifier)

Produits et services sur lesquels l'opposition est basée:

tous les produits et services de l'enregistrement/demande

une partie des produits et services, à savoir:

jointe

feuillet(s) supplémentaire(s)

Droit de l'opposant

Titulaire

Copie de l'enregistrement/de la demande

jointe

à suivre

Licencié habilité

Traduction

jointe

Motifs d'opposition

Article 8(1)(a) RMC - la demande est identique à la marque antérieure et couvre des produits et/ou services identiques

Article 8(1)(b) RMC - il existe un risque de confusion dans l'esprit du public

Article 8(5) RMC - l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice

Motivation et autres observations :

voir annexe

feuillet(s) supplémentaire(s)

Territoire sur lequel la marque antérieure jouit d'une renommée :

EM BG BX CZ DK DE EE GR ES FR HR IE IT CY LV LT HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Produits et services pour lesquels la marque jouit d'une renommée

tous les produits et services de l'enregistrement/de la demande

une partie des produits et services de l'enregistrement/de la demande, à savoir:

feuillet(s) supplémentaire(s)

Preuve de la renommée

jointe à suivre

Traduction

jointe

n° de page

3 de 6



ACTE D'OPPOSITION

BASE DE L'OPPOSITION: ENREGISTREMENT/DEMANDE DE MARQUE

Identification de la marque antérieure

Enregistrement de marque

Demande de marque

Marque communautaire Marque nationale Enregistrement international ayant effet dans un ou plusieurs Etat(s) membre(s)

Etat(s) membre(s)

EM BG BX CZ DK DE EE GR ES FR HR IE IT CY LV LT HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Date de dépôt (JJ/MM/AAAA)

10 / 10 / 2014

Représentation de la marque (en couleurs, le cas échéant)

N° de dépôt

RM2014C003646

Date d'enregistrement (JJMM/AAAA)

10 / 10 / 2014

N° d'enregistrement

RM2014C003646

Type de marque

Marque verbale

LUKE

Marque figurative

Autre (spécifier)

Produits et services sur lesquels l'opposition est basée:

tous les produits et services de l'enregistrement/demande

une partie des produits et services, à savoir:

jointe

feuillet(s) supplémentaire(s)

Droit de l'opposant

Titulaire

Copie de l'enregistrement/de la demande

jointe

à suivre

Licencié habilité

Traduction

jointe

Motifs d'opposition

Article 8(1)(a) RMC - la demande est identique à la marque antérieure et couvre des produits et/ou services identiques

Article 8(1)(b) RMC - il existe un risque de confusion dans l'esprit du public

Article 8(5) RMC - l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice

Motivation et autres observations :

voir annexe

feuillet(s) supplémentaire(s)

Territoire sur lequel la marque antérieure jouit d'une renommée :

EM BG BX CZ DK DE EE GR ES FR HR IE IT CY LV LT HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Produits et services pour lesquels la marque jouit d'une renommée

tous les produits et services de l'enregistrement/de la demande

une partie des produits et services de l'enregistrement/de la demande, à savoir:

feuillet(s) supplémentaire(s)

Preuve de la renommée

jointe à suivre

Traduction

jointe

n° de page

4 de 6



ACTE D'OPPOSITION

BASE DE L'OPPOSITION: ENREGISTREMENT/DEMANDE DE MARQUE

Identification de la marque antérieure

Enregistrement de marque Demande de marque

Marque communautaire Marque nationale Enregistrement international ayant effet dans un ou plusieurs Etat(s) membre(s)

Etat(s) membre(s)

EM BG BX CZ DK DE EE GR ES FR HR IE IT CY LV LT HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Date de dépôt (JJ/MM/AAAA) 25 / 02 / 2007

N° de dépôt 920264

Date d'enregistrement (JJ/MM/AAAA) 25 / 02 / 2007

N° d'enregistrement 920264

Représentation de la marque (en couleurs, le cas échéant)

jointe

Type de marque

Marque verbale LUKE

Marque figurative

Autre (spécifier)

Produits et services sur lesquels l'opposition est basée:

tous les produits et services de l'enregistrement/demande

une partie des produits et services, à savoir:

feuillet(s) supplémentaire(s)

Droit de l'opposant

Titulaire Copie de l'enregistrement/de la demande jointe à suivre

Licencié habilité Traduction jointe

Motifs d'opposition

Article 8(1)(a) RMC - la demande est identique à la marque antérieure et couvre des produits et/ou services identiques

Article 8(1)(b) RMC - il existe un risque de confusion dans l'esprit du public

Article 8(5) RMC - l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice

Motivation et autres observations :

voir annexe

feuillet(s) supplémentaire(s)

Territoire sur lequel la marque antérieure jouit d'une renommée :

EM BG BX CZ DK DE EE GR ES FR HR IE IT CY LV LT HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Produits et services pour lesquels la marque jouit d'une renommée

tous les produits et services de l'enregistrement/de la demande

une partie des produits et services de l'enregistrement/de la demande, à savoir:

feuillet(s) supplémentaire(s)

Preuve de la renommée jointe à suivre

Traduction jointe

n° de page

5 de 6



ACTE D'OPPOSITION

BASE DE L'OPPOSITION: MARQUE NON ENREGISTREE OU SIGNE UTILISE DANS LA VIE DES AFFAIRES

Identification du droit antérieur

Nature des droits Marque non enregistrée Nom commercial raison sociale

Autre (spécifier): NOM DE DOMAINE

Territoire(s) / Etat(s) membre(s)

EM BG BE CZ DK DE EE GR ES FR HR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Type de marque / signe

Marque/signé verbal(e)

groupe-luke.fr

Marque figurative / signe figuratif

Autre (spécifier)

Représentation de la marque/du signe

(en couleurs le cas échéant)

jointe

Produits, services ou activités pour lesquels la marque/le signe est utilisé(e) dans la vie des affaires:

offre à la vente de vêtements connectés

feuillet(s) supplémentaire(s)

Droit

Titulaire

Personne autorisée en vertu du droit applicable

Motifs de l'opposition

Article 8(4) RMC – La marque antérieure non enregistrée/le signe est utilisé(e) dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, et selon le droit applicable à cette marque/ce signe, elle/il donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

Motivation des motifs et autres observations :

voir annexe

feuillet(s) supplémentaire(s)

Preuve de l'usage/de la protection :

jointe

à suivre

Traduction

jointe

RESET FORM

n° de page
6 de 6

Annexe 1 - Comparaison des produits et services

1.1 - Il est formé opposition à l'encontre de la demande de marque « **LUCKY** » n° 004962809 au motif que son libellé désigne les produits des classes 14 et 25.

La société opposante rappelle que la Cour de Justice de l'Union Européenne a énoncé dans l'affaire C – 39/97 que « *l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.* »

L'opposante conclut de cette décision qu'en l'espèce, les signes et produits et services sont respectivement identiques et très similaires, ce qui va suffire à établir un lien entre les marques dans l'esprit du public en général (sans nécessité pour elle de démontrer un risque de confusion).

1.2 - Les produits « *Vêtements et accessoires vestimentaires, à savoir costumes, chemises, vestes, sous-vêtements, pantalons, ceintures, chaussures, chaussettes, chapeaux, vêtements de sport, équipés de matériel électronique et de capteurs permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des smartphones, des tablettes numériques, des PDA et des ordinateurs personnels* » de la marque contestée sont désignés dans des termes identiques dans le libellé de produits de la marque française « **LUKE** » n° 15 4 174 324. Il s'agit à l'évidence de produits identiques.

1.3 - Tous les produits contestés sont identiques et similaires aux « *Logiciels ; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images* » de la marque française « **LUKE** » n° 05 3 364 168 et de l'enregistrement international « **LUKE** » n° 920264.

Les produits en présence ont les mêmes nature, fonction, destination et sont destinés à la même clientèle constituée de personnes désireuses de disposer d'appareils électroniques connectés comme des horloges, des montres, des vêtements et accessoires vestimentaires qui transmettent et reproduisent des sons et des images au moyen de logiciels. L'opposant relève que les produits invoqués de la classe 9 sont désormais identiques et similaires avec de nombreux autres produits qui peuvent être connectés à un réseau informatique. Ceci lui permet de s'opposer à des produits variés au titre desquels les produits contestés. Enfin, les fabricants et revendeurs des produits sont des entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies.

En conséquence, le public peut être conduit à leur attribuer une origine commune.

1.4 - Les produits contestés des classes 14 et 25 sont similaires aux « *Instruments optiques comprenant des systèmes de géolocalisation (GPS), des altimètres, des baromètres, des boussoles ; lunettes comprenant un dispositif de communication sans fil permettant l'enregistrement et la transmission de données et d'images ; lunettes comprenant des capteurs pour mesurer des températures et des distances* » de la marque française « **LUKE** » n° 15 4 174 324.

L'opposante produira son argumentation pour démontrer la similarité entre les produits visés au point 1.4 de l'opposition dans ses observations en réponse aux arguments en défense de la déposante. Ce type de produits étant nouveau, elle n'a pu, à ce stade, trouver de décision pertinente mais ne doute pas que l'Office va rapidement se prononcer sur cette question.

1.5 - Les produits contestés sont similaires - par complémentarité - aux « *Services de bars; Bars à vins ; services de pubs ; services de cafés-restaurants ; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs* » de la marque italienne « **LUKE** » n° RM2014C003646 (i) et de la marque française « **LUKE** » n° 15 4 174 324 (ii). Ainsi, il est de plus en plus fréquent de réserver une table dans des bars, pubs, cafés restaurants, clubs avec des montres électroniques, montres et bracelets de montre permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des smartphones, des tablettes numériques, des PDA et des ordinateurs personnels.

Le lien étroit et nécessaire existant entre les services invoqués et les produits offerts au public par la déposante est démontré par l'utilisation que le public fait de son smartphone et autres objets connectés pour réserver une table ou une place dans ce type d'établissements et par le paiement en ligne qui pourra être fait via un smartphone dans le futur.

En conséquence, le public pourra être conduit à leur attribuer une origine commune.

1.6 - Les activités de vente de vêtements connectés à partir de site www.groupe-luke.fr (dont copie d'un extrait du site en annexe) sont identiques à tous les produits de la classe 25 de la marque contestée. L'identité des produits et services en cause tient à leur même nature, fonction, destination, clientèle, modes et réseaux de commercialisation.

Annexe 2 - Comparaison des signes

Les signes antérieurs sont essentiellement constitués du terme « LUKE ». En effet, le mot « groupe » juxtaposé dans le nom de domaine est tout à fait secondaire faute de caractère distinctif.

Ressemblances visuelles :

LUKE signe antérieur

LUCKY marque opposée

Les deux signes ont des longueurs semblables, 4 lettres contre 5.

La quasi-totalité (3 sur 4) des lettres du signe antérieur L, U, K sont reprises, dans le même ordre dans la marque opposée.

Ressemblances phonétiques :

Le signe antérieur se prononce LUK

La marque opposée se prononce LUKi, en France notamment, en raison des règles phonétiques mais aussi en raison du héros de bandes dessinées, dessins animés et films LUCKY LUKE.

Ainsi, la prononciation des 2 signes comparés a LUK en commun, de sorte que le signe antérieur est totalement reproduit phonétiquement par la marque opposée.

La terminaison « i » de LUCKY, subsidiaire par nature, ne suffit pas à écarter les risques de confusion.

Ressemblances conceptuelles :

Outre les ressemblances visuelles et phonétiques, les signes LUKE et LUCKY ont une ressemblance conceptuelle forte, puisqu'en raison du personnage notoire LUCKY LUKE ils sont l'objet d'une association d'idées. L'évocation de l'un de ces signes appelle l'autre.

Comme dans un cas semblable, on peut parler d' « association d'idées par contiguïté » (ERGOSUM imitation de COGITO -TGI Paris 16 octobre 1968)

→L'ensemble de ces ressemblances est tel que le risque de confusion entre les signes est très élevé.

Informations de dossier de MC

Retour aux résultats de la recherche

3 of 14

LUCKY
004962809

Certificat

Imprimer la page

Connectez-vous pour accéder aux fonctionnalités avancées

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

Actions et communications

MC

Informations sur la marque

Nom	LUCKY	Date de dépôt	20/12/2014
Numéro de dépôt	004962809	Date de l'enregistrement	
Base	MC	Date d'expiration	
Date de réception	20/12/2014	Date de la désignation	
Type	Mot	Langue de dépôt	anglais
Nature	Particulier	Deuxième langue	français
Classes de Nice	14, 25	Référence de la demande	
		Statut de la marque	Demande publiée
		Caractère distinctif acquis	Non

Produits et services

français (fr)

14 Horloges et montres électroniques; montres et bracelets de montre permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des smartphones, des tablettes numériques, des PDA et des ordinateurs personnels.

25 Vêtements et accessoires vestimentaires, à savoir costumes, chemises, vestes, sous-vêtements, pantalons, ceintures, chaussures, chaussettes, chapeaux, vêtements de sport, équipés de matériel électronique et de capteurs permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des smartphones, des tablettes numériques, des PDA et des ordinateurs personnels.

Titulaires

IN THE SKY Co. Ltd

ID	60979	Pays	GB – Royaume Uni	Adresse postale
Organisation	IN THE SKY Co. Ltd	Etat, comté	n/a	IN THE SKY Co. Ltd
Légal	Entité juridique	Ville	London	Houghton Street
		Code postal	WC2A 2AE	London
		Adresse	Houghton Street	WC2A 2AE
				ROYAUME UNI

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 10 entrées

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

2015/054

15/02/2015

A.1

Demandes publiées au titre de l'article 39 du RMC

Recherche

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

 [Ma liste \(0\)](#)

Notice complète



[Imprimer](#)



[Retour à la liste de résultats](#)



[Reformuler votre recherche](#)

1 / 1

Notice complète

Copie de la marque au BOPI

Marque française

LUKE

Marque : LUKE

Classification de Nice : 09

Produits et services

Logiciels ; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images.

Déposant : RELAX SARL, 1 rue de Paradis, 75010 PARIS (SIREN 379141987)

Mandataire : CPI AVISÉS , 3 Cour du Ginkgo, 75012 Paris

Numéro : 3364168

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2005-01-16

Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS

Historique

- Publication 2005-02-28 (BOPI 2005-06)
- Enregistrement sans modification (BOPI 2005-18)

[> 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

 Ma liste (0)

Notice complète



Imprimer



Retour à la liste de résultats



Reformuler votre recherche

1 / 1

Notice complète

Copie de la marque au BOPI

Marque française

LUKE

Marque : LUKE

Classification de Nice : 09 ; 25 ; 43

Produits et services

- 09 Instruments optiques comprenant des systèmes de géolocalisation (GPS), des altimètres, des baromètres, des boussoles ; lunettes comprenant un dispositif de communication sans fil permettant l'enregistrement et la transmission de données et d'images ; lunettes comprenant des capteurs pour mesurer des températures et des distances.
- 25 Vêtements d'intérieur et de sport, ainsi qu'accessoires, à savoir chaussures, chaussettes, chapeaux, ceintures, intelligents équipés de fonctions de surveillance et de compte rendu de données relatives à l'activité, la condition physique, l'entraînement.
- 43 Services de bars; Bars à vins; Services de pubs; Services de cafés-restaurants; Services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs.

Déposant : RELAX SARL, 1 rue de Paradis, 75010 PARIS (SIREN 379141987)

Mandataire : CPI AVISÉS , 3 Cour du Ginkgo, 75012 Paris

Numéro : 4174324

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2015-03-04

Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique

Priorité

- Italie RM2014C003646 10 octobre 2014

Historique

- Publication 2015-04-24 (BOPI 2015-14)
- Enregistrement sans modification (BOPI 2015-36)

[> Signalez une erreur sur cette notice](#)

Source INPI

Trouver un terme

LUKE

12 résultats

M12009C007517 * RM2007C003646 *

Marque

Liste des produits et services

Titulaire

Représentant

Adresse de correspondance

Ancienneté

Priorité d'exposition

Priorité

Transformation d'un enregistrement international

Publication

Opposition

Inscriptions

Annulation

Recours

Renouvellements

Cliquer ici ou sur le logo ci-dessous pour visualiser cette marque sur le site de l'office d'origine



Marque

(210)/(260) Numéro de la demande

(270) Langue de la demande

(220) Date de la demande

Office des marques

(190) Office d'enregistrement

(111) Numéro de l'enregistrement

(151) Date de l'enregistrement

(511) Classification de Nice

LUKE

RM2014C003646

It

10/10/2014

Italie – UIBM

IT

43

(510) Liste des produits et services

Version de la classification

Marque en caractères standard

IT

(511) Numéro de la classe de Nice

Liste des produits et services

43

Services de bars; Bars à vins; Services de pubs; Services de cafés-restaurants; Services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs.

(730)/(731)/(732)/(733) Titulaire

Nom

Pays d'adresse

Rue

État

Code postal

RELAX SARL



France

1 rue de Paradis

75010 PARIS

920264 - LUKE

Tous | Résumé | Par office | Documents

ouvrir tout |  

tous | Accordé | Refus | Décision finale | Non désigné

DE IT

- 151 Date de l'enregistrement 25.02.2007
- 180 Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement
25.02.2017
- 270 Langue de la demande
Français
- 732 Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
RELAX SARL
1 rue de Paradis
75010 PARIS
(FR)
- 811 État contractant dont le titulaire est ressortissant
FR
- 740 Nom et adresse du mandataire
CPI AVISÉS
3 Cour du Ginkgo
75012 Paris
(FR)
- 540 Marque
LUKE
- 511 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques
(classification de Nice)
09 Logiciels ; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images.
- 882 Enregistrement de base
FR, 16.01.2005, 05 3 364 168
- 832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
DE - IT

Enregistrement : 2007/44 Gaz, 28.09.2007, DE, IT

WHOIS

domain: groupe-luke.fr
status: ACTIVE
hold: NO
holder-c: RE001-FRNIC
admin-c: IS717-FRNIC
tech-c: IS717-FRNIC
zone-c: NFC1-FRNIC
nsl-id: NSL8888-FRNIC
registrar: INTERNET SAS
Expiry Date: 02/01/2017
created: 02/01/2012
last-update: 10/05/2015
source: FRNIC

registrar: INTERNET SAS
address: 34 rue de la Victoire
address: 38000 GRENOBLE
country: FR
phone: +33 1 23 45 67 89
e-mail: internetsas@internetsas.com
website: http://www.internetsas.com
source: FRNIC

nic-hdl: RE001-FRNIC
type: ORGANIZATION
contact: RELAX SARL
address: RELAX SARL
address: 1 rue de Paradis
address: 75010 PARIS
country: FR
phone: +33 1 98 76 54 32
e-mail: relax@relax.com
registrar: INTERNET SAS
eligstatus: ok
eligsource: REGISTRAR

nic-hdl: DM5891-FRNIC
type: PERSON
contact: Domain Manager
address: RELAX SARL
address: 1 rue de Paradis
address: 75010 PARIS
country: FR
phone: +33 1 98 76 54 32
e-mail: registrant-cctld@internetsas.com
registrar: INTERNET SAS
anonymous: NO
obsoleted: NO
source: FRNIC

www.groupe-luke.com

groupe-luke.com





BOUTIQUES L'ESPRIT LUKE LUKE DEMO DAYS

LUKE OBJETS CONNECTÉS ÉCO MOBILITÉ ACCESSOIRES SMARTPHONES Se Connecter Mon Panier

WEARABLE : TEXTILE CONNECTÉ

FILTRER PAR: Textile connecté

13 produits

 <p>Veste Sport Homme zip capuche casque et micro intégrés Bleu Luke</p> <p>99,90 €</p>	 <p>Veste Sport Homme zip capuche casque et micro intégrés Noir Luke</p> <p>99,90 €</p>	 <p>Coupe-vent Sport zip capuche casque et micro intégrés Bleu Luke</p> <p>89,90 €</p>	 <p>Coupe-vent Sport zip capuche casque et micro intégrés Noir Luke</p> <p>89,90 €</p>
---	--	--	--

Notre site nécessite l'utilisation de cookies pour vous proposer des offres correspondants à vos centres d'intérêts. [J'accepte](#) [Laissez un message](#)

Réponse d'un candidat

Note attribuée à cette copie 16/20

Paris le 11 janvier 2016

Madame, Monsieur,

Nous avons bien noté que la société Relax a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de votre demande de marque communautaire LUCKY n° 004962809 pour tous les produits visés en classes 14 et 15, et ce sur la base de plusieurs marques antérieures et d'un nom de domaine, en raison de l'existence d'un risque de confusion selon les articles 8 (1) (b) et 8 (4) du règlement sur la marque communautaire (ci-après dénommé RMC)

Conformément à vos instructions, nous allons déposer nos observations en réponse dans le délai imparti, à savoir ce jour, auprès de l'OHMI par télécopie.

Vous trouverez ci-dessous les arguments que nous allons faire valoir.

A l'attention de L'OHMI
Paris le 11 janvier 2016

Madame, Monsieur,

Nous présentons nos observations en réponse à l'opposition formée par la société Relax à l'encontre de l'enregistrement de la demande de marque communautaire de notre client « LUCKY » n° 004962809.

Avant de présenter nos arguments, nous attirons votre attention sur les éléments suivants :

- D'une part, conformément aux dispositions de l'article 42 (2) du RMC, nous demandons à ce que la société Relax soumette des preuves de l'usage de sa marque française LUKE n°053364168 en France les cinq dernières années qui précèdent le 15 février 2015 (date de publication de la demande de marque communautaire contestée), ainsi que de la marque internationale n° 920264 en Allemagne et en Italie.
- D'autre part, l'opposante indique dans le formulaire d'opposition que la marque antérieure italienne LUKE n° RM2014C003646 est enregistrée depuis le 10 octobre 2014 sous ce numéro.
Toutefois, la copie de cette marque qui a été jointe au formulaire ne montre pas un enregistrement. Ce document ne permet donc pas à notre cliente de connaître les droits effectifs de la société Relax sur cette marque.
- Ensuite, la marque française antérieure LUKE n°4174324 a été déposée sous priorité de la marque italienne n° RM2014C003646 laquelle vise des services en classe 43.
Dès lors les droits de la société Relax sur les produits en classes 9 et 25 visés par la marque française n° 4144324 remontent à la date du dépôt de cette marque à savoir le 4 mars 2015.
Or, la demande de marque attaquée ayant été déposée antérieurement soit le 20 décembre 2014, les droits de la société Relax sur la marque LUKE précitée en classes 9 et 25 sont donc pas opposables.
- Enfin, l'opposition ayant été accueillie par votre office nous supposons que les éléments évoqués ci-après ont été vérifiés mais nous attirons toutefois votre attention sur le fait que le compte OHMI n° 13467 du cabinet CPI AVISES n'était peut-être pas approvisionné lors du dépôt de l'opposition et que le numéro de représentant OHMI de Monsieur Anatole visés n'a pas été précisé sur le formulaire.

Après ces premières observations, nous répondons maintenant aux arguments formulés par l'adversaire.

I. SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

Au point 1.1 de ses arguments, l'opposante indique que les signes et les produits en présence étant identiques et très similaires, un risque de confusion n'a pas besoin d'être démontré.

Or, les signes ne sont pas identiques puisque la demande de marque est constituée du signe LUCKY alors que les antériorités invoquées sont constituées du signe LUKE ou « groupe-Luke ».

En outre, les produits et services invoqués ne sont pas identiques.

Dès lors, contrairement à ce qu'indique l'opposante, un risque de confusion entre la demande de marque contestée et les marques et nom de domaine doit être démontré par la société Relax car nous ne sommes pas en présence de signes identiques. D'ailleurs, si les marques avaient été identiques selon l'opposante, l'opposition aurait dû être formée sur la base de l'article 8 (1) (a) du RMC

Au point 1.2 de ses arguments, l'opposante estime que les produits contestés en classe 25 de la marque antérieure n° 154174324 sont désignés de manière identique par la demande de marque contestée.

Or, les libellés couverts ne sont pas identiques et il revient donc à l'opposante de démontrer l'existence de similarités entre les produits en cause.

Au point 1.3 de ses arguments, l'opposante estime que les produits contestés en classes 14 et 25 sont identiques et similaires aux produits visés en classe 9 par les marques antérieures n° 053364168 et n° 920264.

Toutefois, les « horloges et montre électroniques » visées en classe 14 par la demande de marque contestée ne sont en rien identiques ou similaire aux logiciels et appareils couverts en classe 9 par les marques antérieures car il s'agit d'une part de produits de l'horlogerie et d'autre part de produits informatiques.

Par ailleurs, les autres produits en cause ne sont pas non plus identiques et similaires car ce n'est parce que les produits de la demande de marque sont « connectés » qu'ils sont identiques ou similaires à des logiciels ou appareils d'enregistrement. Ces derniers produits ne sont pas opposables à tout produit connecté.

En effet en l'espèce, les produits contestés sont des produits d'horlogerie et des vêtements et accessoires connectés, qui vont donc être achetés dans des enseignes spécialisés. Les logiciels et appareils d'enregistrement invoqués vont, quant à eux, être achetés dans des enseignes de produits informatiques.

En outre, ces produits n'ont pas nécessairement la même destination et la même fonction, le libellé des marques antérieures étant trop larges pour en permettre l'appréciation. Dès lors, ces produits ne sont ni identiques ni similaires et le public ne leur attribuera pas une origine commune.

Au point 1.4 de ses arguments l'opposante déclare que les produits en classe 9 de la marque française n°154174324 sont similaires aux produits contestés.

Toutefois elle indique que son argumentation sera soumise au moment du dépôt des observations en réponse à la présente.

Or, il convient pour l'opposant de soumettre les arguments à l'appui de son opposition dans le délai imparti car après, il sera limité par les observations du déposant.

Dans tous les cas, comme exposé plus haut, les droits de l'opposante sur la marque LUKE n°154174324 en classe 9 ne sont pas opposables.

Au point 1.5 de ses arguments, l'opposante considère que les produits contestés sont similaires par complémentarité aux services en classe 43 des marques antérieures n° RMC 2014C003646 et n° 154174324.

Nous contestons ces arguments car il n'existe aucun lien étroit et nécessaire entre ces produits et services.

En effet, il ne suffit pas que la réservation d'une table puisse se faire par le biais de produits connectés pour démontrer qu'il s'agit de produits et services similaires.

D'après les critères admis de manière constante par la jurisprudence communautaire (arrêts CJCE CANON, SABEL et Lloyd de 1998, 1997 et 1999 respectivement) pour admettre la similarité entre des produits et services soit leur nature, leur fonction et leur destination.

Or la nature et la fonction des produits et services sont intrinsèquement différentes.

Quant à leur destination, elle l'est également puisque les produits connectés de la demande de marque communautaire sont destinés à des sportifs en particulier alors que les services en classe 43 ne s'adressent pas à ce public spécifique.

Ainsi, nous considérons que les produits et services en cause sont différents et le public ne pourra pas leur attribuer une origine commune.

Au point 1.6 de ses arguments, l'opposante atteste que les textiles connectés vendus sur le site internet vers lequel pointe le nom de domaine « groupe-luke.fr » sont identiques aux produits en classe 25 de la demande de marque contestée.

Toutefois, cette invocation de droit antérieur est irrecevable. En effet l'article 8(4) du RMC précise que doivent être démontrés les éléments suivants :

- la portée pas seulement locale du signe utilisé dans la vie des affaires invoqué,
- l'acquisition de droits antérieurs à la demande de marque contestée,
- -e droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente.

Or en l'espèce, aucun de ces éléments n'est démontré. En effet, nous n'avons aucune indication sur la portée géographique (et économique selon l'arrêt BUD) du nom de domaine invoqué, ni sur son antériorité par rapport à la demande de marque car la seule réservation ne suffit pas, il faut prouver une exploitation antérieure. Or, la copie écran jointe n'est pas datée.

Enfin, l'opposante ne donne pas la source légale justifiant qu'un nom de domaine en « .fr » est opposable valablement à l'enregistrement d'une demande de marque communautaire car il peut en interdire l'usage.

En effet, et ceci ne sera évidemment pas mentionné dans notre argumentaire à l'OHMI, la réglementation française à savoir tant la jurisprudence que les règles de l'AFNIC (office d'enregistrement en charge du « .fr ») indiquent qu'un nom de domaine peut être opposé à une marque contre l'usage de cette dernière si le nom de domaine a été exploité avant la marque, en France (il convient donc de vérifier la langue du site, le lieu de livraison des produits et notamment la devise utilisée), pour des produits et/ou services identiques et similaires de manière à ce qu'il existe un risque de confusion.

Si tous ces critères ne sont pas remplis et démontrés, le nom de domaine n'est pas opposable.

Au regard de ce qui précède, nous demanderons à l'OHMI de ne pas accepter le nom de domaine en tant que droit antérieur opposable.

II. SUR LA COMPARAISON DES SIGNES

En premier lieu, l'opposante déclare que les signes antérieurs sont essentiellement composés du terme LUKE et que le terme « groupe » du nom de domaine invoqué « groupe-luke » est secondaire faute de caractère distinctif.

Au contraire, nous estimons que le signe « groupe » a un caractère distinctif suffisant pour être apprécié dans l'analyse du risque de confusion, et que quand bien même il serait secondaire, l'appréciation globale dont la Cour de Justice de l'Union Européenne nous a donné les critères (arrêt SABEL notamment) implique la prise en compte des signes dans leur ensemble.

En deuxième lieu, nous contestons l'appréciation des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle faite par l'opposante.

En effet, visuellement les signes LUKE et LUCKY ont deux lettres de différences dont la dernière qui sera remarquée par le public pertinent car nous sommes en présence de signes courts. Or, la jurisprudence communautaire admet de manière constante qu'en présence de signes courts la moindre différence suffit à écarter le risque de confusion.

La présence du terme « groupe » au sein du nom de domaine ne fait que différencier d'autant plus les signes.

Phonétiquement, le signe LUCKY est composé de deux syllabes contrairement au signe LUKE qui n'en contient qu'une. De plus, le signe LUCKY sera prononcé « leki » alors que le signe LUKE sera prononcé « louk ».

Aussi étant en présence de signes courts, ces différences suffisent à écarter le risque de confusion, d'autant que la syllabe finale en « i » sera clairement entendue.

La présence du terme « groupe » au sein du nom de domaine ne fait que différencier les signes d'autant plus.

Conceptuellement, les marques sont différentes. En effet, LUCKY sera compris dans son sens générique signifiant en français « chanceux » ou bien le public y trouvera une référence au personnage Lucky Luke.

Toutefois, les marques antérieures ne seront pas comprises car LUKE n'a pas de signification.

A tout le moins on pourra y voir une référence du personnage Luke Skywalker du film la Guerre des Etoiles.

Dans tous les cas, les références sont différentes et donc les similitudes conceptuelles inexistantes.

Nous estimons donc les signes en présence différents et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les marques.

Nous attirons l'attention de l'OHMI sur le fait que l'opposante ne fait pas référence au public pertinent qui est pourtant un des critères d'appréciation du risque de confusion.

En l'espèce, il s'agit du consommateur d'attention moyenne dans tous les pays de l'Union Européenne. Les produits en cause étant des produits qui ne sont pas de consommation courante, le consommateur fera attention aux marques et pourra donc aisément les distinguer. En effet, d'après l'arrêt Lloyd précité, le degré d'attention du public pertinent varie selon les produits aux services concernés.

Pour conclure, nous demandons donc à l'OHMI de refuser l'opposition formée et d'admettre à l'enregistrement la demande de marque contestée pour tous les produits visés.

Nous demandons également à l'OHMI de faire prendre en charge les frais d'opposition par l'opposante.

Enfin, nous joignons à nouveau le formulaire et la copie des droits concernés par la procédure afin que vous puissiez analyser les erreurs relevées dans notre présent argumentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

XXX
XX représentant OHMI
N°XXXX

RAPPORT DES EXAMINATEURS

EPREUVE ECRITE N° 2

A titre préliminaire, la précision de l'énoncé selon laquelle l'opposition était recevable visait à dispenser les candidats de développements sur sa recevabilité.

Arguments attendus des candidats

1. Pertinence des droits

- la marque française LUKE de 2005 doit être écartée car expirée ;
- la marque française LUKE de 2015 fait l'objet d'une priorité partielle = développer des arguments uniquement sur la classe 43 et non sur les classes 9 et 25 qui ne sont pas opposables ;
- la marque italienne de 2014 = pertinente ;
- la marque internationale de 2007 = pertinente ;
- le nom de domaine groupe-luke.fr = pertinence et rappel des conditions d'opposabilité en droit français.

2. Demander des preuves d'usage sur la bonne marque

- penser à en demander ;
- sur la bonne marque MWO et les bons pays (Italie, Allemagne).

3. Comparaison des produits et services

- élimination classe 43 ;
- contester similarité entre logiciels et les objets connectés ;
- contester argument du 2eme paragraphe du point 1.4.

4. Comparaison des signes

- public pertinent : nationalité; type de public ;
- risque de confusion : visuel, phonétique, conceptuel, appréciation globale ;
- comparaison LUCKY vs groupe-luke.ft.

SUJET TROISIEME EPREUVE ECRITE

La société FNM est exclusivement spécialisée dans la location de bateaux et n'exerce ses activités qu'en France. Elle utilise depuis près de 15 ans dans le cadre de ses activités le signe suivant :



Elle est par ailleurs titulaire des trois marques suivantes :



- ✓ Marque française **RENT A BOAT**, déposée le 1^{er} juin 2002 et enregistrée le 24 novembre 2002 sous le n° 02 3 202 054, pour désigner des "*bateaux*" en classe 12 ;
- ✓ Marque française **RENT A BOAT**, déposée le 15 janvier 2004 et enregistrée le 30 juin 2004 sous le n° 04 3 742 235 pour désigner des "*services de location de bateaux*" en classe 39 ;



- ✓ Marque communautaire **RENT A BOAT**, déposée le 7 mars 2005 sous le numéro 732485 et enregistrée le 13 avril 2006 pour des "*services de location de bateaux*" en classe 39.

Elle a été récemment avisée de l'existence d'une association organisée selon la loi du 1^{er} juillet 1901, l'association à but non lucratif BUY A BOAT, constituée le 1^{er} août 2006. Cette association fédère des ports autonomes de plaisance et des écoles de pilotages, spécialisées dans la formation au permis bateau.

Cette association a pour seule activité la publication de plaquettes d'information destinées aux acquéreurs potentiels de bateaux, explicitant les différentes formalités nécessaires à l'acquisition de bateaux et à la location de places de mouillage dans des ports de plaisance et comportant des listes d'écoles de pilotage, de ports de plaisance proposant des places de mouillage et de propriétaires particuliers ou professionnels de bateaux désirant les céder.

Cette association est titulaire d'une marque française verbale **BUY A BOAT**, déposée le 28 août 2006 et enregistrée le 4 novembre 2009, pour désigner des services de "*location de bateaux*".

La société FNM estime que les activités exercées par l'association BUY A BOAT portent atteinte à ses droits de marque et vous consulte sur les différentes procédures pouvant être envisagées à l'encontre de cette association, tant au regard des activités exercées que de la marque française **BUY A BOAT**.

Il vous est donc demandé, en vous plaçant au jour de l'épreuve, de rédiger un avis relatif à ces éventuelles procédures, incluant le choix des marques pouvant être invoquées et les raisons de ce choix, les chances de succès de la société FNM ainsi que les moyens de droit que pourrait faire valoir en réponse l'association BUY A BOAT.

Réponse d'un candidat

Note attribuée à cette copie 16/20

Société FNM

Objet : Possibles actions à l'encontre de l'association BUY A BOAT

Madame, Monsieur,

Nous faisons suite à nos précédents échanges relatifs à l'existence et aux activités de l'association BUY A BOAT.

Vous avez exposé être spécialisé exclusivement dans la location de bateaux, en France, et utiliser depuis près de 15 ans dans le cadre de vos activités le signe suivant :



Vous êtes également titulaire de trois marques enregistrés, comme suit (nous les avons numérotées pour référence ultérieure dans cette opinion) :



Marque n°1 ✓ Marque française , déposée le 1^{er} juin 2002 et enregistrée le 24 novembre 2002 sous le n° 02 3 202 054, pour désigner des "bateaux" en classe 12 ;

Marque n°2 ✓ Marque française **RENT A BOAT**, déposée le 15 janvier 2004 et enregistrée le 30 juin 2004 sous le n° 04 3 742 235 pour désigner des "services de location de bateaux" en classe 39 ;



Marque n°3 ✓ Marque communautaire , déposée le 7 mars 2005 sous le numéro 732485 et enregistrée le 13 avril 2006 pour des "services de location de bateaux" en classe 39.

Vous nous avez indiqué avoir eu connaissance de l'existence d'une association nommée BUY A BOAT, constituée le 1^{er} Août 2006, et de ses activités de fédération des ports autonomes, école de pilotage et d'information en matière de formation au permis bateau, location de places de mouillage et cession/acquisition de bateaux. Elle est également titulaire d'une marque française BUY A BOAT n°XX.

Vous trouverez ci-après notre analyse et opinion sur les faits exposés et les options possibles si vous souhaitez réagir aux activités de cette association.

I. SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE

- 1 - Etant titulaire de deux marques françaises et une marque communautaire, toutes antérieures à la création de l'association et au dépôt de sa marque BUY A BOAT. Aux termes de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (« CPI »), vous êtes donc bien fondé à vous opposer à toute imitation de vos marques : pour des produits aux services identiques ou similaires à ceux désigné par vos marques, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. Les dispositions communautaires sont similaires (article 9 du règlement (CE) n°207/2009).

2 - En l'espèce, vous pourriez soutenir :

- que le nom de l'association BUY A BOAT, la marque verbale du même nom et leur usage constituent une contrefaçon de vos droits de marque considérant la similarité des signes : les éléments verbaux RENT A BOAT / BUY A BOAT ayant une structure et physionomie proches, une similarité conceptuelle certaine. La présence additionnelle du logo « bateau » sur vos marques n°1 et n°3 n'est pas de nature à écarter cette similarité, le consommateur moyen se référant d'abord à une marque par sa composante verbale et cet élément n'étant pas dominant au sein du signe (étant évocateur des services proposés).
- qu'ainsi, en tenant compte des éléments dominants des signes en présence, il existe un risque de confusion, qui inclut le risque d'association, dans l'esprit du consommateur (qui serait amené à penser ces services sont offerts par des entités en étroite dépendance).
- et ce d'autant plus si l'on soutient que les services de location de bateaux sont complémentaires aux services fournis par l'association (le permis bateau et/ou l'achat de bateaux étant nécessaire à la location/ conduite d'un bateau).

3 - Nous pensons également que même s'il s'agit d'activités de fédération/information menées par une association loi de 1901, il n'en demeure pas moins que l'exigence d'usage dans la vie des affaires nécessaire à l'établissement d'une contrefaçon est remplie, la mesure ou même si ces activités sont menées dans un but non lucratif, elles sont menées par un acteur qui se comporte comme un générateur économique, offrant à une clientèle déterminée la fourniture de produits et services. Il est d'ailleurs de jurisprudence constante qu'une association, même à but non lucratif, peut être un acteur économique intervenant dans la vie des affaires.

4 - Néanmoins, l'association BUY A BOAT pourrait se défendre sur la base des arguments suivants :

- a. La nullité de vos marques antérieures pour défaut de caractère distinctif : en effet, le CPI et le règlement communautaire posent comme condition de validité d'une marque que celle-ci présente un caractère distinctif. En l'espèce, même s'agissant de marques composées d'une locution anglophone alors que destinées à un public francophone/majoritairement non anglophone, il existe un risque de nullité au motif que ces termes sont des termes anglais simples qui peuvent être compris, même du public français, comme décrivant votre activité de location de bateaux (signifiant « louer un bateau »). Ainsi, la jurisprudence a déjà pu se pencher sur la validité des marques RENT A CAR, jugeant que cette marque désignant des services de location de voitures était descriptive car la clientèle visée comprendrait le signe comme signifiant « louer une voiture » (le public visé étant amené à voyager, il comprend d'autant plus l'anglais). En l'espèce nous pouvons distinguer votre marque verbale, pour laquelle le risque est plus grand, de vos marques semi-figuratives pour lesquelles il pourrait être tiré argument de la distinctives les logos, bien qu'évocateur (cela est vrai surtout pour la marque n°1 dont le bateau est plus stylisé/ travaillé que celui de la marque n°3).

Votre signe correspondant à la marque n°1 étant utilisé depuis plus de 15 ans, nous pourrions répondre à une telle argumentation en invoquant une distinctivité acquise par l'usage. Cela nécessitera la preuve d'une exploitation continue, intensive, et le rattachement d'une clientèle à ce signe qui le perçoit comme l'indication d'origine des services fournis et le rattache à votre société. En ce sens, les décisions récentes concernant les marques « vente privée.com » (particulièrement semi-figuratives) pourront être invoquées.

- b. La déchéance de votre marque n°1 pour non usage : cette marque désignant les « bateaux » en classe 12 alors qu'elle n'est utilisée que pour des services de location relevant de la classe 39 risque une déchéance pour non usage considérant le fait qu'elle est enregistrée depuis plus de 5 ans et que si un titulaire de marque peut s'opposer à l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, l'obligation d'usage pesant sur tout titulaire de droits s'entend d'un usage pour les produits et services désignés au dépôt, et non des produits ou services similaires.
- c. L'association pourrait également soulever la déchéance pour non usage de votre marque n°3 (cela est possible à titre reconventionnel dans une action en contrefaçon en France même si l'action à titre principal relève de la compétence exclusive de l'OHMI) du fait que le signe utilisé diffère du signe enregistré de façon suffisamment significative pour que son caractère distinctif s'en trouve altéré (en l'occurrence, au vu des différences significatives entre les logos et la faible distinctivité de l'élément verbal RENT A BOAT).
- d. Enfin, bien que vous nous ayez indiqué n'avoir que récemment eu connaissance de l'existence et des activités de l'association, nous attirons votre attention sur le fait que le droit français, comme le droit communautaire, prévoit un mécanisme de forclusion par tolérance.
Par tolérance selon lequel le titulaire de droits antérieurs ne peut plus agir contre le titulaire de droit postérieur s'il a eu connaissance de l'usage fait de ces derniers est resté inactif pendant une durée de 5 ans. L'association ayant été créée en 2006 et sa marque enregistrée en 2009 (étant en outre utilisée), il conviendra de s'assurer que vous n'aviez pas connaissance de ses activités depuis plus de 5 ans.

II. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME

Votre signe étant utilisé depuis plus de 15 ans, nous pourrions également faire valoir des droits sur votre nom commercial et votre enseigne. Le droit d'auteur. Le droit d'auteur nous semble difficilement invocable faute d'originalité suffisante. Nous pourrions également invoquer un nom de domaine, si vous disposiez d'un tel signe (ce que vous voudrez bien nous indiquer).

S'agissant du nom commercial et de l'enseigne, ces droits naissant par leur usage, il faudra en rapporter la preuve, ainsi que celle de l'étendue (notamment géographique) de cette exploitation.

Si cette preuve est rapportée, argument pourra être tiré d'une concurrence déloyale créée par un risque de confusion entre vos droits sur ce nom/enseigne et l'usage postérieur réalisé par l'association BUY A BOAT. Cette demande, soumise au droit commun de la responsabilité civile de l'article 1382 du Code Civil, suppose la démonstration :

- d'une faute (en l'occurrence, un risque de confusion crée dans l'esprit de la clientèle),
- d'un dommage (en l'espèce, un possible détournement de clientèle, baisse de chiffre ou encore une atteinte au pouvoir attractif de votre nom/enseigne),
- un lien de causalité entre les deux éléments ci-dessus, soit la preuve que le dommage subi résulte de la faute commise.

Là encore, nous pourrions tirer argument de la similarité des signes et produits/services pour justifier d'un risque de confusion (cf. développements sous I) et d'un dommage résultant notamment des activités de l'association avec les ports autonomes, écoles et clientèle.

Tout comme pour la contrefaçon de marque, l'association pourrait néanmoins arguer du fiable caractère distinctif de vos signes antérieurs pour écarter un risque de confusion, soulignant que face à des signes faiblement distinctifs, une différence même non majeure (RENT/BUY) peut emporter l'attention du consommateur et exclure le risque de confusion (cet argument est donc valable tant sous le I ci-dessus que cette partie II).

Enfin, nous pensons le parasitisme difficilement invocable car s'il est également fondé sur l'article 1382 du Code Civil, il suppose la démonstration de l'existence d'une atteinte à une valeur substantielle des investissements importants déterminés et identifiés qui confèreraient à la personne se plaçant dans ce sillage un avantage économique indu au vu des éléments communiqués cela ne nous semble pas être le cas, mais nous pourrions mener de plus amples recherches sur les conditions d'usage/d'activité de l'association pour le déterminer.

Les arguments ci-dessus peuvent être développés indépendamment ou parallèlement à ceux relatifs à la contrefaçon.

III. LA NULLITE DE LA MARQUE ADVERSE ET/OU SA DECHEANCE POUR NON USAGE

Il vous est également possible de rechercher la nullité de la marque adverse ou sa déchéance (cela ne résolvant cependant pas le problème soulevé par le nom de l'association / ses activités alors que des mesures d'interdiction peuvent être sollicitées dans le cadre d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale).

Aux termes de l'article L. 714-3 du CPI, vous pouvez rechercher la nullité de la marque enregistrée BUY A BOAT n°XX sur le fondement de vos droits antérieurs (qui incluent vos marques mais également vos droits non enregistrés tels qu'évoqués au point II ci-dessus par effet de l'article L. 711-4 du CPI).

Cependant, l'association BUY A BOAT pourrait faire valoir les mêmes arguments que ceux développés plus haut (signes faiblement distinctifs) ; ou également un dépôt de bonne foi et toléré depuis plus de 5 ans (si connaissance de l'usage peut être rapporté).

La marque adverse ayant été enregistrée il y a plus de 5 ans, nous pourrions également faire valoir qu'elle n'est pas exploitée pour les services visés au dépôt et qu'à ce titre, l'absence d'usage sérieux pour une période ininterrompue de 5 ans.

Enfin, s'agissant d'une cause de nullité absolue, vous pourriez également tenter de soutenir que la marque adverse est nulle pour défaut de caractère distinctif mais nous pensons cette approche très risquée et contre-productive puisque cette argumentation pourrait nuire à l'établissement / preuve de vos propres droits.

S'agissant de la procédure à suivre dans ce cas (III) elle devrait également être judiciaire puisqu'actuellement il n'existe pas de procédure administrative de nullité en France (elle est prévue par la nouvelle directive (UE) n° 2015/2436 mais sa transposition n'interviendra pas avant plusieurs années).

Enfin, pour toutes les actions listées ci-dessous (I, II et III), nous attirons votre attention sur le fait qu'outre la forclusion par tolérance (évoquée plus haut), il faudra tenir compte des délais de prescription d'action de 5 ans.

IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au vu de ce qui précède, nous pensons en premier lieu que des vérifications/collectes de preuves sont un préalable nécessaire à toute prise d'action, à savoir :

- La commande et revue des statuts de l'association BUY A BOAT afin prendre connaissance de son objet et vérification de sa personnalité morale.
- La conduite d'investigations plus poussées sur ses activités et leur étendue ainsi que la vérification en interne dans vos services de la non connaissance de cette association / ses activités depuis plus de 5 ans. Ces recherches devront également permettre la collecte de preuves de l'usage du signe par l'association, pour quels produits et sous quelle forme, notamment par l'établissement d'un constat d'huissier (la preuve de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale incombant au demandeur et nous recommandons ce préalable avant toute action pour garder trace des actes accomplis en cas de modification ultérieure).
- Le possible envoi d'une lettre de mise en demeure, qui permettra de porter l'existence de vos droits à la connaissance de l'association et permettra, peut-être, l'entame de discussions pour un règlement amiable du litige en évitant la longueur, les frais et l'aléa de procédures judiciaires lourdes. Un tel courrier porterait détail des arguments d'actions possibles et menace de leur engagement sans retrait volontaire et cessation d'usage.

Si ces discussions sont infructueuses ou en l'absence de réponse, l'engagement d'une action fondée :

- à titre principal, sur la contrefaçon de marque, sur la base de votre marque française n°2 mais ce uniquement si nous pouvons rapporter la preuve de son caractère distinctif acquis par l'usage, voire de sa renommée (la marque n°1 ne désignant que les bateaux en classe 12 nous semble à écarter vu les risques déchéance non possibilité de rapporter un caractère distinctif acquis par l'usage pour ces produits, de même que la marque communautaire n°3 qui ne porte pas sur le signe tel qu'utilisé). Ceci implique la collecte d'éléments relatifs à l'usage de votre marque, voire la conduite d'études de marché(s), sondages d'opinion etc...
- A titre secondaire, sur la concurrence déloyale (ou titre principal si les preuves ci-dessus ne sont pas collectées) cela impliquera également la collecte de preuves de l'usage de votre signe à titre de nom commercial / enseigne ou autre droit que vous pourriez rapporter (tel un nom de domaine pour un site utilisé pour des services similaires).
- A titre accessoire, rechercher la nullité de la marque BUY A BOAT sur la base de vos droits antérieurs (enregistrés ou non selon les éléments de preuves collectés) et/ou de la déchéance pour non-usage selon les résultats de nos investigations sur l'usage de cette marque. Etant entendu, comme évoqué plus, que cette nullité ou déchéance n'aura d'effet que sur la marque française BUY A BOAT n° XXX et non sur le nom de l'association ou son usage de ce signe, les mesures d'interdiction ne pouvant être prononcées qu'en condamnation d'actes de contrefaçon ou concurrence déloyale.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour discuter de ce qui précède et vous assister dans la collecte des éléments nécessaires avant leur revue qui permettrait d'affiner notre opinion.

XXX

RAPPORT DES EXAMINATEURS

EPREUVE ECRITE N° 3

A titre préliminaire, le jury souhaite attirer l'attention des candidats sur le fait que le sujet portant sur la consultation "marques" suppose, comme toute consultation donnée dans un cadre professionnel normal, un niveau de maîtrise suffisant de la langue française et des règles de l'orthographe, ce qui n'a malheureusement pas été le cas dans toutes les copies qui lui ont été soumises, un grand nombre d'entre elles comportant trop de fautes d'orthographe, de syntaxe ou de manière plus grave une expression inappropriée pour que leur notation n'en soit pas lésée.

De même, le jury attend nécessairement des candidats qu'ils sachent construire une argumentation cohérente et que leurs copies soient bâties selon un plan cohérent. De nombreuses copies n'ont pas davantage satisfait à cette exigence et apparaissaient confuses.

Enfin, le jury attendait une prise de position, pouvant être rédigée sous forme de conclusion, le sujet imposant au candidat de déterminer si des actions judiciaires pouvaient être ou non envisagées. De nombreux candidats n'ont pas présenté de position claire, le plus souvent en abusant de phrases vagues du type "... *en cas d'action, nous aurions des arguments à faire valoir*".

Sur le fond, les candidats étaient invités à rechercher les voies d'actions pouvant être envisagées à l'encontre de l'association BUY A BOAT, tant au regard des activités exercées que de la marque BUY A BOAT détenue par cette association. Ils devaient rédiger un avis relatif à ces actions, qui devait inclure le choix des marques invoquées et les raisons de ce choix, les chances de succès ainsi que les moyens de droit pouvant être invoqués en réplique par l'association BUY A BOAT.

Il convenait donc de rechercher quelles actions pouvaient être menées à l'encontre des activités exercées par l'association et de sa marque française BUY A BOAT.

Le jury attendait à cet égard que les candidats envisagent la possibilité de former une action judiciaire en contrefaçon de marques à l'encontre de l'association. Un grand nombre d'entre eux ont d'emblée écarté cette possibilité, en considérant que le statut d'association loi 1901 de l'association BUY A BOAT interdisait qu'elle puisse agir dans la vie des affaires. Il s'agit là d'une erreur manifeste, les associations loi 1901 pouvant tout à fait avoir une activité économique dans la vie des affaires et se rendre responsables par là même d'actes de contrefaçon.

Les candidats devaient, aux termes mêmes du sujet, déterminer les marques pouvant être invoquées et exposer les raisons de ce choix.

Les marques détenues par la société FNM étaient toutes susceptibles de déchéance. Les candidats devaient donc s'interroger sur la possibilité de les invoquer, au vu de la probabilité d'une action récursoire en déchéance.



Une marque devait être écartée d'emblée, la marque française n° 02 3 202 054, désignant des bateaux. Cette marque était évidemment la marque qui a priori devait être invoquée dans la mesure où c'était la seule dont le signe correspondait à l'usage fait par la société FNM. Toutefois, il était bien spécifié dans le sujet que la société FNM était exclusivement spécialisée dans la location de bateaux. Les candidats ne pouvaient qu'en déduire que cette société ne construisait ni ne commercialisait de bateaux sous cette marque.

Un grand nombre de candidats ont pourtant retenu cette marque, en considérant qu'il est tout à fait possible de prouver l'usage d'une marque pour des produits ou services similaires à ceux visés au dépôt, ce qui constitue une faute grossière, l'article L 714-5, que les candidats ne peuvent ignorer, précisant que l'usage d'une marque pour échapper à une action en déchéance doit être attesté pour "*des produits et services visés dans l'enregistrement*" et donc pour des produits identiques et non similaires.

D'autres candidats ont écarté cette marque, mais en retenant que la jurisprudence écarte la possibilité de prouver l'usage d'une marque pour des produits ou services similaires, alors même qu'il s'agit d'une exigence légale et non pas jurisprudentielle et qui n'apparaît donc ainsi qu'imparfaitement connue.

Sur les autres marques pouvant être invoquées, le jury attendait que les candidats s'interrogent sur la possibilité d'invoquer la marque française RENT A BOAT n° 04 3 742 235



et la marque communautaire n° 732 485 au regard des différences existant entre ces marques et l'usage qui en est fait par la société FNM, qui exploite le signe correspondant à la marque française n° 02 3 202 054.

Le jury n'attendait pas de réponse certaine, aucun des éléments constituant ces marques ne présentant un caractère distinctif évident au regard des services désignés (services de location de bateaux), ce qui interdisait d'affirmer avec force que l'usage de la marque tel qu'il est fait par la société FNM satisfait aux exigences de l'article L 714-5 b), c'est-à-dire un usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

De nombreux candidats ont au contraire fait une application beaucoup trop directe de ce principe au cas d'espèce, en considérant par exemple que la marque verbale RENT A BOAT pouvait être invoquée sans difficultés, sans rechercher si la suppression de l'élément figuratif affectait ou non le caractère distinctif de la marque, omettant ce faisant de s'interroger sur le caractère distinctif de l'expression RENT A BOAT pour des services de location de bateaux.

Enfin, certains candidats ont cru pouvoir écarter la marque communautaire



n° 732 485 au motif qu'elle n'est exploitée qu'en France, considérant que s'agissant d'une marque communautaire elle devrait être exploitée sur une partie substantielle de l'Union et non dans un seul pays. Le jury a considéré que le débat sur cette question a été tranché définitivement par la jurisprudence (non pas IP Translator, comme d'aucuns l'ont soutenu) et en a conclu qu'il s'agissait également d'une erreur manifeste.

S'agissant des actions pouvant être menées à l'encontre de la marque BUY A BOAT, les candidats pouvaient envisager une action en contrefaçon, même à défaut d'usage, une action en nullité pour atteinte à un droit antérieur ainsi qu'une action en déchéance, cette marque étant enregistrée pour des services de location de bateaux alors même que l'association qui en est titulaire exerce ses activités dans un domaine distinct. S'agissant de l'action en déchéance, un rappel des conditions dans lesquels cette action peut être initiée à titre principal était bienvenu, notamment au regard de l'intérêt à agir du requérant.

Sur ce point, le jury attendait également des candidats qu'ils relèvent les nuances existant dans les conditions de l'action en déchéance selon d'une part à l'encontre de marques françaises et d'autre part à l'encontre de marques communautaires ; bien peu l'on évoqué.

Il était également possible d'évoquer une action en nullité à l'encontre de cette marque, fondée sur son caractère éventuellement trompeur (BUY A BOAT, enregistrée pour des services de location de bateaux).

Que ce soit pour l'action en contrefaçon ou une éventuelle action en nullité pour atteinte à un droit antérieur, le jury attendait des candidats qu'ils présentent une argumentation visant à démontrer l'existence d'un risque de confusion entre les produits et services en cause, ainsi qu'entre les signes.

Une fois les éventuelles actions évoquées, les candidats devaient s'interroger sur les chances de succès de la société FNM, ce qui constituait pour le jury le cœur du sujet.

Il fallait pour ce faire tenir compte du très faible caractère distinctif de l'expression RENT A BOAT pour désigner des services de location de bateaux, ce que la plupart des candidats ont omis de faire. Il s'agit là d'une erreur manifeste, la prise en compte du caractère distinctif des éléments dominants constituant l'un des critères principaux devant être retenus dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion entre deux marques.

Une référence au récent arrêt RENT A CAR de la Cour d'Appel de Paris était à cet égard particulièrement appréciée, même si le sujet pouvait être traité sans peine sans que le candidat ait eu connaissance de cet arrêt.

Les chances de succès de l'action en contrefaçon et de l'action en nullité pour atteinte à un droit antérieur devaient être appréciées comme particulièrement faibles et non bonnes comme de nombreux candidats ne s'étant pas interrogés sur le caractère distinctif des éléments verbaux en cause l'ont affirmé.

Un certain nombre de candidats ont évoqué la possibilité d'une action en concurrence déloyale à l'encontre de l'association, même si aucun élément dans le sujet ne permettait de fonder une telle action. Le jury a toutefois pris en considération cette possibilité, lorsque les candidats ont clairement exposé les conditions dans lesquelles une action en concurrence déloyale pouvait être envisagée, notamment l'exigence de la démonstration de faits distincts de la contrefaçon.

Les candidats devaient enfin s'interroger sur les moyens de droit que pouvait faire valoir en réponse l'association BUY A BOAT.

Ils devaient donc envisager d'éventuelles actions en déchéance à l'encontre des marques détenues par la société FNM, des actions en nullité de ces marques pour défaut de caractère distinctif, notamment au regard de la marque française RENT A BOAT n° 04 3 742 235 ainsi qu'une éventuelle forclusion par tolérance.

A cet égard, de nombreux candidats ont évoqué la possibilité d'une forclusion en faisant une application maladroite, sinon erronée, de ses principes. En effet, de nombreux candidats ont considéré que la forclusion par tolérance pouvait s'appliquer, sans rechercher si les conditions en étaient vérifiées, c'est-à-dire la connaissance de l'usage de la marque.

En l'espèce, on pouvait considérer que l'association ne fait pas usage de la marque BUY A BOAT, qui est enregistrée pour des services de location et non pour des plaquettes d'information.

En outre, un grand nombre de candidats a considéré que du seul fait que les parties en cause agissaient dans un domaine connexe la société FNM était nécessairement forclosée. Ceci est évidemment une erreur, la mise en œuvre de la forclusion par tolérance nécessitant la démonstration d'une connaissance effective de l'usage de la marque de la partie adverse, connaissance qui ne peut donc être déduite du seul fait de l'appartenance au même secteur économique.

De même, contrairement à ce qu'ont prétendu certains candidats, il n'est pas exigé de faire la démonstration de la mauvaise foi de la partie adverse pour échapper à la forclusion.

Enfin, un certain nombre de candidats ont également fait une confusion entre les règles de la forclusion par tolérance, règle spécifique à l'action en contrefaçon de marques, et celles plus générale de la prescription civile.

A la vue de ces éléments, les candidats devaient conclure leurs copies par une recommandation, attirant l'attention de la société FNM sur le caractère plus qu'incertain d'éventuelles actions judiciaires à l'encontre de l'association BUY A BOAT (à l'exception d'une action en déchéance à l'encontre de la marque BUY A BOAT) et sur le risque encouru au regard d'éventuelles actions récursoires en déchéance ou nullité à l'encontre des différentes marques BUY A BOAT.

SUJET QUATRIEME EPREUVE ECRITE

La société Silver exploite un modèle de couverts (couteaux, fourchettes, cuillères) dénommé Passementerie, et caractérisé par un manche reproduisant une passementerie.

Silver a déposé un modèle français qui a été publié en date du 12 août 2011 et a déposé également un modèle communautaire publié en date du 12 janvier 2012.

Ce modèle a été créé par Madame Milano, en qualité de Designer salariée de la société Silver, qui a quitté l'entreprise le 1^{er} juillet 2014 suite à un licenciement économique. Au 1^{er} janvier 2015, Madame Milano crée une agence de décoration intérieure à son nom, Milano Créations. Sur le site internet de la société Milano Créations les couverts Passementerie de la société Silver sont présentés sur une table dressée dans une salle à manger.

Suite à cette constatation, la société Silver adresse une lettre de réclamation à Madame Milano qui répond qu'elle est l'auteur de ce modèle, dont elle revendique la propriété, et que sa société ne vend pas de couverts.

- A réception de cette réponse, la société Silver vient vous consulter pour vous demander conseil sur les moyens et fondements d'une action judiciaire à l'encontre de Madame Milano et de sa société Milano Créations, et sur la pertinence de la position adoptée par Madame Milano dans sa réponse.

Indépendamment, la société Silver a fait constater par huissier, lors du Salon International du Meuble à Paris en octobre 2015, qu'une société française dénommée Fortmob et dont le siège est à Marseille, exposait sur son stand et dans son catalogue de vente, un modèle de table dont les pieds reproduisent le modèle de manche de couverts Passementerie.

- La société Silver vous demande votre avis sur une possible action à l'encontre de la société Fortmob sur la base des droits qu'elle détient sur son modèle et en vertu de l'exploitation de celui-ci et sur les modalités de mise en œuvre d'une éventuelle action.

1) Modèles de la société Silver

a) Modèle communautaire :

21 001366980-0001

25 FR EN

22 03/01/2012

15 03/01/2012

45 12/01/2012

11 002766980-0001

73 Silver

54, rue des Colonnes

75002 Paris

FRANCE

51 07 - 03

FR - Coutellerie, fourchettes et cuillers (partie de -)

55 0001.1



Indication des codes employés par l'OHMI dans le *Bulletin des Dessins ou Modèles communautaires* :

« Les indications publiées dans la partie A.1. du *Bulletin* sont les suivantes :

21 Numéro de dossier

25 Langue de la demande et deuxième langue

22 Date de dépôt de la demande

15 Date d'inscription au registre

45 Date de publication

11 Numéro d'enregistrement

46 Date d'expiration du délai d'ajournement

72 Nom(s) du (des) créateur(s) ou de l'équipe de créateurs

73 Nom et adresse du titulaire

74 Nom et adresse professionnelle du représentant

51 Classification de Locarno

54 Désignation du (des) produit(s)

30 Pays, date et numéro de la demande dont la priorité est revendiquée

(priorité en vertu de la convention de Paris)

23 Nom, lieu et date à laquelle le dessin ou modèle a été exposé pour la

première fois (priorité d'exposition)

29 Indication selon laquelle un spécimen a été déposé

57 Indication selon laquelle une description a été déposée

55 Représentation du dessin ou modèle »

b) Modèle français :

Référence du modèle : 20104918 - 001

Numéro d'enregistrement : 20104918

Date de dépôt : 2010-07-10

Classification de Locarno : 0703

Nombre total de modèle dans le dépôt : 1

Objet : FOURCHETTE

Déposant : SILVER, 54, rue des colonnes, Paris 75002

Date de publication : 2011-08-12

Type de publication : Réquisition de publicité 5 ans

Nombre de reproduction du modèle : 1

Description :

- Reproduction 1.1 : Dessus (numéro de publication : 972074)



2) images présentes sur le site internet de la société Milano Créations



3) extrait du catalogue de la société Fortmob



Réponse d'un candidat

Note attribuée à cette copie 15/20

Madame, Monsieur,

Nous revenons vers vous suite à notre entretien au cas duquel vous nous avez fait part des difficultés rencontrées concernant un modèle de couverts dénommés Passementerie.

D'une part, Madame Milano, ancienne salariée de votre entreprise utilise le modèle et revendique des droits sur celui-ci.

D'autre part, vous avez constaté que la société Fortmob utilisait votre modèle dans un modèle de table.

Vous trouverez-ci après nos préconisations relatives à ces deux points.

I. SUR L'ACTION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE MME MILANO ET DE SA SOCIETE MILANO CREATIONS

Le modèle reproduit sur le site internet de la société Milano Créations a été créé par Mme Milano dans l'exercice de ses fonctions lorsque celle-ci était salariée de votre entreprise. Il convient donc de s'interroger sur la titularité des droits sur les modèles et la validité de ces derniers.

- Sur la titulaire des droits sur le modèle français

Selon le droit français, l'auteur de l'œuvre de l'esprit jouit d'un droit sur celle-ci du seul fait de sa création et sous réserve d'originalité.

La propriété incorporelle est indépendante de la propriété du matérielle.

Par ailleurs, il est expressément prévu que le contrat de travail (« contrat de louage de services ») n'emporte pas dérogation à ce principe.

Toutefois, la jurisprudence tempère ce principe et admet une reconnaissance implicite de cession des droits patrimoniaux d'auteur au profit de l'employeur, cause et objet du contrat de travail.

Nous pouvons d'autant plus faire valoir cette cession que Mme Milano exerçait des activités de designer au sein de votre société.

Néanmoins, nous attirons tout de même votre attention sur le fait qu'il existe certaines divergences jurisprudentielles à ce sujet, certains tribunaux appliquant rigoureusement le code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, il conviendrait de vérifier le contrat de travail qui lie Mme Milano à votre société. En effet, les clauses de cession de droits d'auteur sont généralement considérées comme valables par les tribunaux dans ce contexte.

Malgré certaines divergences jurisprudentielles, nous pouvons donc faire valoir une cession implicite des droits d'auteur de Mme Milano du fait du contrat de travail.

Vous avez ensuite procédé au dépôt du modèle en France. A titre préliminaire, nous constatons que le modèle devrait être renouvelé avant le 10 juillet 2015, ce que vous voudrez bien nous confirmer.

A défaut de renouvellement, le modèle est expiré.

Il existe une prescription de titularité en faveur du déposant du modèle. Cependant il s'agit d'une prescription simple pouvait être combattu par la preuve contraire.

Mme Milano pourrait tenter une action en revendication en arguant du fait que le modèle a été déposée en fraude de ses droits et que la cession implicite qui pouvait être reconnue ne comporte pas une autorisation de dépôt à titre de modèle, selon le principe d'interprétation, restrictive des accords en matière de droits d'auteur.

Nous pouvons tenter de faire valoir que le dépôt de modèle fait partie des activités de l'entreprise. Toutefois, le risque que l'action en revendication de Mme Milano aboutisse ne peut être exclue. Seule la qualification d'œuvre collective pouvait permettre de contourner ce risque puisque les droits d'auteur appartiennent ab initio à l'employeur.

Toutefois, selon vos indications, il ne nous semble pas que cette qualification puisse être retenue, le couvert ayant été créé exclusivement par Mme Milano, à l'exclusion de toute autre personne, qui déposait, en outre d'une certaine autonomie de création.

Nous vous remercions toutefois de nous confirmer ce fait.

- sur la titularité des droits sur le modèle communautaire

A titre préliminaire, il convient de noter que votre dessin et modèle communautaire a été déposé dans les 6 mois suivant le dépôt de votre modèle français.

Toutefois, celui-ci ne semble pas revendiquer la priorité du modèle précédent.

Pour être valable, un modèle doit être nouveau et présenter un caractère individuel. Un modèle n'est pas nouveau si un modèle identique a été divulgué au public avant la date du dépôt. Vos modèles français et communautaire étaient en tous points identiques le premier pourrait donc détruire la nouveauté du second.

Cependant la publication (considérée comme une divulgation) est intervenue de votre fait et moins de 12 mois avant le dépôt du modèle communautaire.

Votre modèle communautaire devrait donc être considéré comme valable.

Par ailleurs, le règlement communautaire sur les dessins et modèles prévoit, qu'un modèle réalisé par un salarié dans l'exercice de ses fonctions, le droit sur celui-ci appartient à l'employeur.

- Sur les actes pouvant être incriminés à l'égard de Mme Milano

La société fait une utilisation du modèle sur son site internet considérée comme un usage contrefaisant.

Il s'agit donc d'une utilisation pouvant être condamnée sur le fondement des dessins et modèles (L. 513-4).

Les tribunaux ont considéré que même s'il s'agit d'un usage à titre publicitaire, ces actes peuvent être incriminés dans la mesure où ils ne font pas partie des exceptions exhaustives prévues par l'article L. 513-6 du CPI, et ce même si le modèle n'est pas mis en vente.

Par ailleurs, ces actes portent également atteinte au droit de représentation et de reproduction en matière de droit d'auteur (L. 122-4).

- Sur la responsabilité de l'hébergeur

L'hébergeur n'a pas une obligation de surveillance générale. Néanmoins, à partir du moment où il a connaissance d'actes litigieux, il doit retirer promptement le contenu dont il s'agit, à défaut de quoi il engage sa responsabilité.

Il conviendra donc de mettre en place la procédure de notification à l'égard de l'hébergeur du site.

II. SUR UNE POSSIBLE ACTION A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE FORTMOB

- Validité du contrat d'huissier effectué

Vous avez fait constater par huissier que la société Fortmob faisait une utilisation d'un modèle de table reproduisant le modèle de manche de couverts de Passementerie.

Il convient de s'interroger sur la validité de ce constat. Peut être valable, l'huissier ne doit pas être rentré sur le stand de la société, sous peine de voir le constat requalifié en saisie contrefaçon déguisée. L'huissier doit donc avoir uniquement procédé à des constatations matérielles depuis les allées du salon.

Vous nous faites état du catalogue de vente de cette société, si une personne a récupéré celui-ci sur le stand, il doit s'agir d'un tiers, indépendant de l'huissier et de votre société. Si ces conditions n'ont pas été respectées, les chances d'une annulation du constat sont importantes.

Bien que la contrefaçon puisse être prouvée par leurs moyens, le constat permet toutefois d'apporter des éléments importants. Nous vous remercions de nous transmettre cette également le constat effectué.

- Sur l'action de contrefaçon de droits d'auteur

La jurisprudence a mis en place un mécanisme de présomption en faveur d'une personne physique ou morale qui exploite un modèle sous son nom.

En l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation d'une œuvre par une personne physique ou morale, fait présumer à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon, que celle-ci est titulaire des droits sur l'œuvre.

Cette présomption suppose de pouvoir amener des preuves dotées d'une exploitation possible et non équivoque.

La contrefaçon de droits d'auteur est caractérisée par la reprise des caractéristiques essentielles originales de l'œuvre première. Par conséquent la forme des produits importe peu, tant que les caractéristiques originales se retrouvent au sein des deux modèles, comme a pu le rappeler récemment le Tribunal de l'Union Européenne dans un arrêt de 2013 impliquant les établissements Cocquet au sujet de la reprise de stries sur des tasses de formes différentes.

En l'espèce, votre œuvre est reprise à l'identique par la société Fortmob, et ce quelle que soit le modèle considéré.

Par conséquent, nos chances de succès sur le fondement du droit d'auteur nous semblent bonnes, sous réserve d'une éventuelle action en revendication de Mme Milano, auteur de l'œuvre.

Toutefois, il convient de noter que la société Fortmob ne pourra pas se prévaloir d'une quelconque nullité de cession de droits d'auteur.

- Sur l'action en contrefaçon de modèles

Un dessin au modèle confère à son titulaire le droit de l'utiliser sans son consentement. La protection s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur (ou l'observateur) averti une impression visuelle différente. Pour apprécier à l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur.

L'utilisateur averti est personne dotée non d'une attention moyenne mais qui fait preuve, au contraire, d'une vigilance particulière que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance du secteur considéré (2011 CJUE Pogs)

Il convient en premier lieu de relever que les couverts et les tables recouvrent des secteurs très proches dans le domaine de la décoration intérieur.

L'utilisateur averti achète ces produits, se renseigne par le biais de magazines spécialisés et surfe sur internet. L'utilisateur de tables connaît le produit du modèle antérieur.

Le degré de liberté du créateur

Plus la liberté du créateur est grande, moins des différences mineures pourront suffire à créer une impression différente.

En l'espèce, conformément à la jurisprudence, le degré de liberté est considéré comme élevé s'agissant du manche des couverts. De même, la liberté du créateur est importante dans le domaine de l'ameublement.

Ainsi des différences mineures ne suffiront pas à écarter la contrefaçon

- L'impression globale

L'appréciation de l'appréciation globale doit prendre en compte divers éléments.

L'impression visuelle est en l'espèce différente.

Cependant, les éléments composant le modèle doivent être pondérés en fonction de leurs caractéristiques.

Ainsi, les éléments fonctionnels ne doivent pas être pris en considération lors la comparaison.

Bien que nous pourrions avancer des arguments en faveur d'une impression globale similaire, les chances de succès d'une action en contrefaçon de modèles nous semblent beaucoup plus aléatoires.

- Sur l'action en concurrence déloyale

Dans l'hypothèse où la protection par droit d'auteur et par droit des dessins et modèles vous serait déniée, nous pourrions tenter, de façon subsidiaire, une action en concurrence déloyale ou en parasitisme si la concurrence déloyale nécessite entre autres l'établissement d'un risque de confusion, le parasitisme permet de sanctionner un opérateur se plaçant dans le sillage d'un autre.

- Sur les modalités d'action

L'action en contrefaçon de droits d'auteur de droit de dessin ou modèle français pourra être portée devant les juridictions du domicile du défendeur, à savoir Marseille. Dans ce cas, ce tribunal connaîtra des faits commis sur tout le territoire.

Les tribunaux de grande instance ont une compétence exclusive en matière de propriété intellectuelle.

Nous pouvons également assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, au titre du lieu de fait dommageable (à savoir le salon) mais ce tribunal ne pourra connaître que des faits commis dans son ressort juridictionnel.

Il conviendra de privilégier la 1^{ère} option

Toutefois, l'action en contrefaçon de modèles communautaire devra obligatoirement être utilisée devant le tribunal de grande instance de Paris en tant que tribunal des marques communautaires.

Toutefois nous vous rappelons que nous estimons faible les chances de succès d'une action basée sur les modèles.

Il conviendra avant toute action, de vérifier les droits auteurs de cette société.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

XXXXXX

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 2016 la liste des droits étrangers était la suivante :*

Etats-Unis

Japon

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 pourront être soulevées dans le cadre de cette épreuve

() pour la session 2016 la liste des droits étrangers était la suivante :*

Etats-Unis

République populaire de Chine

DEROULEMENT DES EPREUVES ORALES

Le choix du sujet est fait par tirage au sort.

Pour cette épreuve, il est en général remis au candidat 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 semble devoir être précisés ou complétés et sur toutes questions annexes juridiques sur lesquelles il souhaite entendre le candidat.

SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 1

La société PAR'FUM est titulaire d'une marque française semi-figurative « COLLECTION » enregistrée depuis 7 ans pour désigner des eaux de toilette. Sa marque est utilisée pour des shampoings. Elle envisage de procéder à un nouveau dépôt du même signe à titre de marque pour des parfums. Quel est votre conseil ?

Elle souhaite engager une action en contrefaçon contre une société de soins esthétiques qui propose divers soins sous le nom « COLLECTION DE SOINS VENUS ». Que lui suggérez-vous de faire.

Enfin, elle a reçu a propos d'une autre marque dont elle est propriétaire depuis 10 ans et qu'elle n'utilise pas, une lettre d'un concurrent lui proposant de lui racheter. Qu'elle stratégie lui conseiller vous ?

Eléments de réponse

- ✓ Usage pour des produits différents de ceux désignés dans l'enregistrement. Défaut d'usage depuis plus de cinq ans en l'absence de justes motifs.
- ✓ Dépôt frauduleux (non) - dépôts successifs)

Source CA Paris 10 décembre 2010: PIBD 2011, III, 168

La Cour rejette une demande en nullité dirigée contre un enregistrement de marque portant sur un signe et couvrant des produits identiques à ceux protégés par un enregistrement antérieur – identité de signe, de produits, de titulaire - lorsque la déchéance des droits sur la marque antérieure pour défaut d'usage si elle était encourue au moment du dépôt second en date n'était pas demandée voire pressentie.

Le seul fait d'encourir une déchéance de ses droits sur une marque ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse du déposant lorsque, comme en l'espèce, le nouveau dépôt d'un signe identique à titre de marque visant des produits et services identiques à ceux qui n'étaient pas exploités a été opéré à une date ne laissant pas pressentir qu'une demande de déchéance serait imminente.

- ✓ Action en contrefaçon
 - Similarité des eaux de parfums et des soins de beauté
 - Usage à titre de marque ? Usage dans la vie des affaires ? Elément dépourvu de caractère distinctif.
- ✓ Déchéance pour défaut d'usage.
 - Délai de 5 ans à compter de l'enregistrement.
 - Période suspecte de 3 mois en cours? menace d'action en déchéance dans la lettre reçue ? Conditions et modalités d'une éventuelle cession. Garantie due au cessionnaire : garantie des vices cachés. Clause limitative de garantie à la seule existence matérielle de la marque.

SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 2

Vous êtes interrogé(e) par une chaîne de télévision. Celle-ci s'est vu attribuer par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) le canal d'émission n° 12, dans le cadre du lancement de la Télévision Numérique terrestre (TNT). Elle souhaite déposer la marque « LA 12 », dont elle pressent qu'elle va devenir sa désignation abrégée dans le public.

Une recherche d'antériorité préalable a révélé l'existence d'un enregistrement de marque « LA 1 » appartenant à la célèbre chaîne de télévision TF1 et désignant des produits et services représentatifs de l'activité d'un opérateur de télévision.

Votre client sollicite votre avis sur cette situation.

Que lui répondez-vous ?

Éléments de réponse

- Caractère distinctif de la juxtaposition d'un article et d'un chiffre.
- Portée limitée de marques constituées d'éléments qui en eux-mêmes doivent rester disponibles.
- Risque de confusion inexistant.
- Influence de la notoriété.
- Preuve de la notoriété.

SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 3

Votre client la société PROMEDICUM, société anonyme, souhaite déposer aux USA sa marque ALTAFEN pour des produits pharmaceutiques.

Vous lui exposez :

- les différentes possibilités de dépôt
- les étapes de la procédure
- les étapes de la vie de la marque

Quelles questions lui posez-vous pour effectuer ce dépôt ?

Eléments de réponse

- 1) les possibilités de dépôt :
 - **voie nationale**, les bases de dépôt :
 - usage avéré
 - intention d'usage (déclaration d'usage à fournir pour obtenir l'enregistrement- extension de délai : 3 ans maxi)
 - dépôt au pays d'origine qui servira de base (pas de déclaration d'usage pour obtenir l'enregistrement)
 - **voie internationale** : le système de Madrid
- 2) Les étapes de la procédure : dépôt, examen forme et fond, publication, délai d'opposition prolongeable, enregistrement
- 3) Les étapes de la vie de la marque :
 - affidavit of use (dans la 6^{ème} année)
 - Renouvellement avec preuve d'usage

SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 1

La société de BONNEVUE a pour activité la création et la vente de lunettes pour enfants.

Sa dernière collection comprend une monture caractérisée par une forme bien particulière ainsi que des motifs représentant des animaux amusants dans un univers tropical.

Sa monture est vendue au public au prix de 50€.

La forme et les dessins des lunettes ont été créés par l'un de ses salariés.

La société BONNEVUE a déposé il y a deux ans une enveloppe Soleau contenant une représentation de la forme de son produit. Elle a, par ailleurs, obtenu l'enregistrement de dessins et modèles communautaires portant sur les motifs de son produit.

Elle a appris que la société DEVIL a acquis 1.000 paires de ses lunettes qu'elle commercialise après y avoir apporté diverses modifications :

- surimpression de dessins macabres (têtes de mort, squelettes...);
- suppression du nom du créateur initialement apposé sur les produits par la société BONNEVUE.

Les produits ainsi modifiés sont proposés au public au prix de 250 € dans divers points de vente à la mode.

De quels arguments juridiques dispose la société BONNEVUE pour faire cesser les agissements de la société DEVIL ? A-t-elle intérêt à faire intervenir le créateur dans une éventuelle procédure ? Quelles actions lui suggérez-vous ?

Eléments de réponse

- ✓ cumul de protection PLA et D&M
- ✓ PLA : titularité des droits et personnes. présomption de titularité en l'absence de revendication du créateur personne physique : Arrêts de la Cour de cassation 24 mars 1993
- ✓ Droit moral : art. L.121-1 : droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. Droit au respect du nom de l'auteur
- ✓ Exercice des droits moraux par le créateur
- ✓ Responsabilité civile ?

SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 2

La société Bacco souhaite déposer une demande d'enregistrement multiple de dessins et modèles communautaires portant sur la forme de trois téléphones portables (Alpha, Bêta et Gamma). Elle vous informe :

- Qu'elle a divulgué le modèle Alpha dans un magazine anglais relatif aux téléphones mobiles, publié le 1^{er} mars 2008 ;
- Qu'elle a divulgué le modèle Bêta dans un magazine américain, publié le 15 janvier 2008 ;
- Que le modèle Gamma est identique à un modèle japonais déposé par un tiers et publié dans la Gazette japonaise des brevets le 22 octobre 2008.

Elle souhaite savoir si ces faits sont de nature à porter atteinte à la validité des modèles dont elle envisage le dépôt. Elle vous informe par ailleurs qu'une société concurrente est sur le point de commercialiser des modèles identiques à ses modèles Alpha et Bêta et souhaite savoir si elle peut leur opposer des droits sur ses modèles.

Eléments de réponse

1. Dessin et modèle communautaire enregistré : Détermination de l'art antérieur

- Divulgations du fait du titulaire : Délai de grâce de 12 mois écoulé. Discussion sur la portée de la divulgation relative au modèle Bêta (Cette divulgation est-elle suffisante ? Ce fait pouvait-il, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ?).
- Divulgation du fait d'un tiers : Jurisprudence OHMI – Publication dans la Gazette japonaise des brevets constitue une divulgation suffisante.

2. Dessin et modèle communautaire non enregistré

- Exigence d'une divulgation au sein de la communauté (1^{ère} divulgation ?). Ok pour le modèle Alpha.
- Divulgation hors communauté pour le modèle Bêta, non suivi de surcroît d'une divulgation dans la communauté. Pas de protection par DMCNE pour le modèle Bêta. Recommander une divulgation dans la Communauté. Droit d'auteur ?