

Annales

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

Mention marques, dessins et modèles

Session 2014

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.

NATURE DES EPREUVES ECRITES

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

SUJET PREMIERE EPREUVE ECRITE

A la demande du client Monsieur JUSSE-TISSIER rédaction d'un avis sur la validité et la disponibilité d'un signe en France, à partir des résultats ci-joints d'une recherche de droits antérieurs effectuée en classes 29, 30, 31 et 32.

Projet de marque :

FRUTELLA

Pour des jus de fruits et de légumes

Annexe 1

Recherche parmi les marques

Communautaire

AG FRUTELLAS

Type: Figurative
N° de dépôt: 012080231
Date du dépôt: 21 juin 2003
Langue du dépôt: Espagnol
2ème langue du dépôt: Italien
Statut: Enregistrée

Active: Oui



Couleur:

fr:
Bleu et jaune

Titulaire:

FRUTUCUMAN SA
Calle Maipu, no 50, piso 7o, Oficina C
San Miguel de Tucuman
Argentine

Mandataire:

RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P.
C/ Padre Recaredo de los Ríos, 30. Entlo.
03005 Alicante
Espagne

Classification de Vienne:

270501, 290102

Classification de Nice:

29, 31, 35

Produits & Services:

Français:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences; Plantes et fleurs naturelles; Aliments pour les animaux; Malt.

35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau.

Publication:

Section: B.2
2004/020 - 31 janvier 2004

Section: A.1
2003/184 - 27 août 2003

International

FRUTELLA

Langue: French
N° d'enregistrement: 472118
Date d'enregistrement: 25 février 2007
Echéance: 25 février 2017
Durée: 10 ans

Active: Oui

Pays désignés:

Protocole de Madrid - 9sexies:
Benelux, France, Italie, Maroc, Suisse

Titulaire:

Berglandmilch eGen
Schubertstraße 30 A-4600 Wels
Autriche
Pays de l'établissement effectif et sérieux: Autriche

Titulaire précédent:

Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Schubertstraße 30 Wels
Autriche

Mandataire:

Bruckmüller Zeitler Rechtsanwälte GmbH
Huemerstraße 23 A-4020 Linz
Autriche

Classification de Nice:

29, 32

Produits & Services:

Français:

29 Lait, produits laitiers, yoghourt, fromage.

32 Boissons non alcooliques; boissons non alcoolisées à base de petit-lait.

Priorité:

Autriche - N° de dépôt: AM 1110/06 - Date du dépôt: 22 novembre 2006

Enregistrement:

Office intéressé: [Autriche](#)

Publication: 2007/10 LMi - 1 mai 2007

Inscription: 10 mars 2007

Arrangement de Madrid: Benelux, Ex-Allemagne, France, Italie, Maroc, Portugal, Suisse

Dépôt / Enregistrement de base:

Autriche - N° de dépôt: AM 1110/06 - Date du dépôt: 22 novembre 2006 - N° d'enregistrement: 100 628 - Date d'enregistrement: 17 janvier 2007

Autres décisions finales:

Office intéressé: [Suisse](#)

Inscription: 10 novembre 2007

Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques; boissons non alcoolisées à base de petit-lait; tous les produits précités contenant des fruits.

Communautaire

FITELLA

Type: Verbale
N° de dépôt: 006505085
Date du dépôt: 11 décembre 2007
Langue du dépôt: Polonais
2ème langue du dépôt: Anglais
N° d'enregistrement: 006505085
Date d'enregistrement: 17 février 2011
Echéance: 11 décembre 2017
Statut: Enregistrée
Dernier statut officiel reçu: Enregistrée
Date dernier statut officiel: 22 février 2011
Active: Oui

Titulaire:

FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Spokojna 4
32-080 Zabierzów
Pologne

Mandataire:

Joanna Woźniak
Ul. Bobrzyńskiego 31a/1
30-348 Kraków
Pologne

Classification de Nice:

32

Produits & Services:

Français:

32 essences pour faire des boissons, poudres pour boissons légèrement gazeuses, pastilles destinées à la préparation de boissons légèrement gazeuses, poudres destinées à la préparation de boissons légèrement gazeuses, préparations destinées à la fabrication d'eau gazeuse, produits pour la fabrication des eaux gazeuses

Publication:

Section: B.2

2011/036 - 22 février 2011

Section: A.1

2008/035 - 1 septembre 2008

International

FRUTELLA

<i>Type:</i>	Caractère standard
<i>Langue:</i>	French
<i>N° d'enregistrement:</i>	659998
<i>Date d'enregistrement:</i>	29 juillet 1996
<i>Echéance:</i>	29 juillet 2016
<i>Durée:</i>	10 ans
<i>Statut:</i>	Renouvelée
<i>Active:</i>	Oui

Pays désignés:

Protocole de Madrid - 9sexies:

Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Macédoine, Moldavie, Monaco, Portugal, République Tchèque, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Ukraine

Titulaire:

Adolf Darbo Aktiengesellschaft
Dornau 18 A-6135 Stans
Autriche
Pays de l'établissement effectif et sérieux: Autriche

Titulaire précédent:

Adolf Darbo Aktiengesellschaft
Am Rain 273 Stans/Tirol
Autriche

Mandataire:

Eckert & Fries Rechtsanwälte Gesellschaft m.b.H.
Erzherzog-Rainer-Ring 23 A-2500 Baden
Autriche

Adresse de correspondance:

ECKERT & FRIES Rechtsanwälte Gesellschaft m.b.H.
Erzherzog Rainer-Ring 22 A-2500 Baden
Autriche

Classification de Nice:

29, 30

Produits & Services:

Français:

29 Confitures, marmelades, gelées; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, préparations faites avec des fruits et desserts faits avec des fruits.

30 Miel, sirop de mélasse, pâtisserie et confiserie.

Enregistrement:

Office intéressé: [Autriche](#)

Publication: 1996/13 Gaz - 22 novembre 1996

Inscription: 3 octobre 1996

Arrangement de Madrid: Allemagne, Benelux, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Espagne, Fédération de Russie, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Macédoine, Moldavie, Monaco, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Ukraine

Dépôt / Enregistrement de base:

Autriche - N° d'enregistrement: 162 947 - Date d'enregistrement: 12 mars 1996

Renouvellement:

Publication: 2006/33 Gaz - 21 septembre 2006

Inscription: 31 août 2006

Arrangement de Madrid: Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Macédoine, Moldavie, Monaco, Portugal, République Tchèque, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Ukraine

Non renouvellement:

Pays: Allemagne, Fédération de Russie, Pologne, Roumanie

Demande de réexamen ou de recours expirée:

Office intéressé: [Biélorussie](#)

Publication: 1998/3 Gaz - 26 mars 1998

Inscription: 10 février 1998

Office intéressé: [Bulgarie](#)

Publication: 1998/3 Gaz - 26 mars 1998

Inscription: 13 février 1998

Décision définitive confirmant le refus original:

Office intéressé: [Biélorussie](#)

Publication: 1998/21 Gaz - 3 décembre 1998

Inscription: 29 octobre 1998

Office intéressé: [Pologne](#)

Publication: 1999/3 Gaz - 18 mars 1999

Inscription: 10 février 1999

Office intéressé: [Allemagne](#)

Publication: 1999/22 Gaz - 9 décembre 1999

Inscription: 2 novembre 1999

Office intéressé: [Fédération de Russie](#)

Publication: 2001/9 Gaz - 7 juin 2001

Inscription: 2 mai 2001

Office intéressé: [Roumanie](#)

Publication: 2001/19 Gaz - 25 octobre 2001

Inscription: 21 septembre 2001

Décision définitive renversant le refus original:

Office intéressé: [Espagne](#)

Publication: 1998/18 Gaz - 22 octobre 1998

Inscription: 15 septembre 1998

Office intéressé: [Ukraine](#)

Publication: 1999/11 Gaz - 8 juillet 1999

Inscription: 27 mai 1999

Annulation partielle:

Office intéressé: [Autriche](#)

Publication: 1998/2 Gaz - 12 mars 1998

Inscription: 12 février 1998

Limitation:

A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 30. La classe 29 reste telle quelle.

Refus partiel:

Office intéressé: [Bulgarie](#)

Publication: 1997/12 Gaz - 31 juillet 1997

Inscription: 24 juin 1997

Limitation:

Refusé pour tous les produits de la classe 30.

Office intéressé: [Biélorussie](#)

Publication: 1997/17 Gaz - 9 octobre 1997

Inscription: 2 septembre 1997

Limitation:

Supprimé de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.

Office intéressé: [Moldavie](#)

Publication: 1997/18 Gaz - 23 octobre 1997

Inscription: 22 septembre 1997

Limitation:

Supprimé de la liste:

30 Confiserie.

Office intéressé: [Ukraine](#)

Publication: 1997/19 Gaz - 6 novembre 1997

Inscription: 26 septembre 1997

Limitation:

Supprimé de la liste:

30 Confiserie.

Refus provisoire total:

Office intéressé: [Allemagne](#)

Publication: 1997/11 Gaz - 17 juillet 1997

Inscription: 13 juin 1997

Office intéressé: [Espagne](#)

Publication: 1997/14 Gaz - 28 août 1997

Inscription: 18 juillet 1997

Office intéressé: [Pologne](#)

Publication: 1997/16 Gaz - 25 septembre 1997

Inscription: 14 août 1997

Office intéressé: [Fédération de Russie](#)

Publication: 1997/17 Gaz - 9 octobre 1997

Inscription: 4 septembre 1997

Office intéressé: [Roumanie](#)

Publication: 1997/20 Gaz - 20 novembre 1997

Inscription: 9 octobre 1997

Renonciation à la protection:

Publication: 2008/2 Gaz - 12 mars 2008

Inscription: 12 février 2008

Pays: France

France

FRATELLI

N° de dépôt: 768675
Date du dépôt: 22 novembre 1985
Lieu du dépôt: INPI PARIS
N° d'enregistrement: 1331915
Date d'enregistrement: 2 mai 1986
:
Statut: Renouvelée
Dernier statut officiel reçu: Marque renouvelée
Active: Oui

Déposant:

COFRAT société par actions simplifiée (anciennement société anonyme)
4 rue Boileau,69006 LYON (dossier no 2291827)
FR-69006
N° SIREN: 961503422

Mandataire:

Wilson & Berthelot
7 rue Drouot,75009 PARIS (dossier no 2291827)

Classification de Nice:

32

Produits & Services:

Français:
Boissons aux fruits, jus de fruit

Publication:

BOPI 2006-11 (Renouvellement dossier no 2291827) - 17 mars 2006
BOPI 1996-11 (Errata sur les renouvellements) - 15 mars 1996
BOPI 1995-49 (Renouvellement dossier no 2057393) - 8 décembre 1995
BOPI 1986-18 (Enregistrement ancienne loi) - 2 mai 1986

Notification:

NO 307610 (2000-09-18);Transmission totale de propriété
NO 248557 (1998-01-23);Transmission totale de propriété

Communautaire

FRUTALIA

Type: Figurative
N° de dépôt: 010005585
Date du dépôt: 30 mai 2011
Langue du dépôt: Espagnol
2ème langue du dépôt: Anglais
Statut: Publié
Dernier statut officiel reçu: Application opposed
Date dernier statut officiel: 7 octobre 2011
Active: Oui



Titulaire:

BUREXPOR COOP. V.
Camí Llombai Vell, s/n
12530 BURRIANA (Castellón)
Espagne

Mandataire:

Javier Ungria López
Avda. Ramón y Cajal, 78
28043 Madrid
Espagne

Classification de Vienne:

270501

Classification de Nice:

29, 31, 32

Produits & Services:

Français:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Fruits congelés; Gelées de fruits, Pulpes de fruits, Tranches de fruits; Confitures.

31 Fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; Malt; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes.

32 Boissons de fruits, jus de fruits; Sirop et autres préparations pour faire des boissons; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Extraits de fruits sans alcool.

Opposition

Numéro: 001912362

Date de réception: 3 octobre 2011

Publication:

Section: A.1

2011/123 - 4 juillet 2011

Communautaire

NUTELLA

Type:	Verbale
N° de dépôt:	009316878
Date du dépôt:	16 août 2005
Langue du dépôt:	Italien
2ème langue du dépôt:	Français
N° d'enregistrement:	009316878
Date d'enregistrement:	27 janvier 2006
Echéance:	16 août 2015
Statut:	Enregistrée
Dernier statut officiel reçu:	Enregistrée
Date dernier statut officiel:	1 février 2006
Active:	Oui

Titulaire:

Ferrero S.p.A.
Piazzale Pietro Ferrero, 1
12051 Alba (Cuneo)
Italie

Mandataire:

JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.
Corso Emilia, 8
10152 Torino
Italie

Classification de Nice:

29, 30, 32, 43

Produits & Services:*Français:*

29 Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;farines et produits de mouture de céréales (à l'exclusion des fourrages), tartes, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces à rafraîchir;produits à base de cacao, à savoir pâte pour boissons au cacao, produis à base de chocolat, pâte de chocolat, crèmes à tartiner, boissons à base de cacao et boissons à base de chocolat, nappages, en particulier nappages de chocolat, chocolat, pralines, articles en chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits consistant en une enveloppe de chocolat comestible avec intérieur alcoolisé, articles en sucre, pâtisseries, y compris pâtisserie fine et à longue conservation;gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

43 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.

Publication:

Section: B.2

2011/020 - 31 janvier 2006

Section: A.1

2010/193 - 14 octobre 2005

Communautaire

FRUTEA

Type: Verbale
N° de dépôt: 012045894
Date du dépôt: 6 août 2013
Langue du dépôt: Allemand
2ème langue du dépôt: Anglais
Statut: Publié
Dernier statut officiel reçu: Demande publiée
Date dernier statut officiel: 23 septembre 2013
Active: Oui

Titulaire:

CAFEA GmbH
Am Sandtorkai 2
20457 Hamburg
Allemagne

Mandataire:

HARMSSEN UTESCHER
Neuer Wall 80
20354 Hamburg
Allemagne

Classification de Nice:

30

Produits & Services:

Français:

30 Thé, extraits de thé. Boissons mélangées avec adjonction de thé, boisson à base de thé, boissons à base de plantes et de fruits infusés et boissons mélangées à base de tisane ou d'infusions de fruits, tous ces produits également sous forme instantanée.

Publication:

Section: A.1

2013/180 - 23 septembre 2013

Annexe 2

Recherche parmi les noms de domaine :

fruitella.fr

pour un groupe de musique

Réponse d'un candidat

Note attribuée à cette copie 17/20

Monsieur JUSSE-TISSIER

Paris, le 9 janvier 2014

Objet : Recherche d'antériorités en similitude parmi les marques françaises, communautaires et Internationales désignant la France, portant sur la dénomination " FRUTELLA " en classes 29, 30, 31 et 32.

Recherche parmi les noms de domaine.

Monsieur,

Conformément à vos instructions, nous avons effectué les recherches précitées afin de vérifier la disponibilité de la dénomination proposée " FRUTELLA " pour désigner à titre de marque, en France, des jus de fruits et de légumes.

Vous trouverez ci après, dans un premier temps, notre analyse de la validité de la marque envisagée (I), suivie de notre rapport détaillant les résultats de nos recherches (II).

Remarques préliminaires : limites et portée des recherches

Nous tenons à souligner que pour votre projet de marque ayant vocation à désigner des jus de fruits et de légumes, nous avons axé principalement notre recherche parmi les marques sur les classes 29 (couvrant notamment les " fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits "), 30 (couvrant notamment des boissons, telles que des " boissons à base de thé, café, cacao " qui pourraient également être à base de fruits ou de produits d'origine végétale, ainsi que des " glaces " ou " crèmes glacées ", ou encore des " sirops "), 31 (qui couvre notamment les " fruits et légumes frais "), et 32 (notamment " boissons à base de fruits et jus de fruits ", sirops et autres préparations pour faire des boissons ", et autres " boissons sans alcool ").

Des recherches complémentaires auraient pu être envisagées dans d'autres classes couvrant des produits et/ou services en périphérie des produits qui vous intéressent en priorité, et notamment en classe 43 qui comprend les " services de restauration, bars, cafés, restaurants ", etc.... susceptibles d'être considérés comme similaires par complémentarité aux " jus de fruits et de légumes ".

Nous attirons également votre attention sur le fait qu'il pourrait également s'avérer utile d'étendre la recherche aux classes 33 et 34 couvrant respectivement les produits de tabac et des boissons alcoolisées compte tenu des dispositions de la loi EVIN qui prohibent et réglementent toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou de l'alcool.

L'usage de la marque envisagée pourrait être considéré comme telle si elle s'avérait identique à une marque antérieure désignant du tabac ou de l'alcool.

Nos recherches ont été menées parmi les marques françaises, communautaires et internationales désignant la France publiées dans les Bulletins des offices concernés jusqu'aux numéros et dates suivantes :

- Marques françaises publiées jusqu'au BOPI n° X, en date du X,
- Marques communautaires publiées au Bulletin communautaire n° X, en date du X,
- Marques internationales publiées dans la gazette de l'OMPI n° X, en date du X

Nos recherches ne peuvent donc révéler les marques déposées et/ou publiées après ces dates. Par ailleurs, nous avons étendu nos recherches aux noms de domaine, qui peuvent, dans certaines conditions constituer des antériorités à l'encontre des marques postérieures.

Toutefois, nos recherches n'ont pas porté sur les droits suivants, susceptibles également de constituer des antériorités en application notamment de l'art L. 711-4 du CPI (liste non limitative) :

- dénominations sociales,
- noms commerciaux et enseignes,
- noms d'associations,
- appellation d'origine protégée,
- droits d'auteurs,
- droits résultant d'un dessin ou modèle protégé,
- droits de la personnalité d'un tiers (notamment nom patronymique, pseudonyme ou image),
- nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale.

Enfin, nos recherches ne peuvent révéler les éventuelles marques déposées à l'étranger dans un pays membre de la Convention d'Union de Paris bénéficiant d'un délai de priorité de 6 mois pour étendre la protection de leur marque notamment en France tout en bénéficiant de la date du dépôt d'origine.

Ces limites étant posées, vous trouverez ci-dessous notre examen de la validité de la marque envisagée ainsi que les résultats de nos recherches.

I – VALIDITE DE LA MARQUE ENVISAGEE

Pour répondre aux conditions de validité énoncées aux articles L. 711-1 à L. 711-3 du CPI, une marque doit être distinctive et licite.

- En l'occurrence, la dénomination "FRUTELLA", bien qu'évocatrice des fruits convenus dans les boissons désignées du fait de l'élément "FRUT", proche du terme "FRUIT", nous semble néanmoins distinctive au regard des produits visés. Il s'agit en effet d'un terme de fantaisie qui n'existe pas dans le dictionnaire français et n'est revêtu d'aucune signification particulière.
- Par ailleurs, ce terme est parfaitement licite en ce qu'il n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ne constitue pas un élément dont la protection est exclue au sens de l'article 6 ter de la Convention de Paris et n'est pas de nature à tromper le public sur la nature et les caractéristiques des produits visés.

La dénomination "FRUTELLA" est donc apte, selon nous, à constituer une marque valable.

II – RESULTATS DES RECHERCHES

A) Recherches parmi les marques

Nos recherches ont révélé plusieurs marques antérieures identiques et similaires à votre projet. Nous les avons classées par ordre de pertinence, de la plus gênante à la moins gênante.

1 – Marque identique

En premier lieu, nous souhaitons tout particulièrement attirer votre attention sur la marque internationale verbale "**FRUTELLA**" n° 472118.

Cette marque internationale, enregistrée le 25 janvier 2007 et déposée sous priorité d'une marque Autrichienne le 22 novembre 2006 désigne plusieurs pays dont la France.

D'une part, les signes en comparaison sont strictement identiques. D'autre part, la marque relevée désigne notamment des "Boissons non alcooliques" en classe 32, qui pourraient être considérées, en cas de conflit, comme identiques, ou à tout le moins similaires aux produits qui vous intéressent, et les "jus de fruits et de légumes" étant en effet inclus dans la catégorie plus générale des "boissons non alcooliques».

Il est vrai que la dénomination sociale du titulaire et le libellé complet de la marque relevée peuvent laisser supposer à première vue que la marque vise des boissons à base de petit lait, toutefois, un examen plus approfondi révèle que la marque a fait l'objet d'une limitation en Autriche, dans le pays d'origine avec l'ajout de la mention " tous les produits précités contenant des fruits " à la suite des produits visés en classe 32. La marque en cause aurait donc bien pour objet de désigner des fruits, en pratique.

Toutefois, il convient de noter que la marque, enregistrée depuis plus de cinq ans, est soumise à obligation d'usage. Elle pourrait donc s'avérer vulnérable à une action en déchéance si elle s'avérait non exploitée.

Ce point mériterait d'être vérifié par le biais d'une enquête d'usage, au moins en Autriche, qui constitue le pays de la marque en cause.

Dans l'intervalle, cette marque constitue selon nous un obstacle majeur pour la poursuite de votre projet. Et, si la marque s'avère dûment exploitée, seul un éventuel rachat en à tout le moins un consentement de la part du titulaire pourrait permettre de ne pas écarter définitivement votre projet.

2 – Marques similaires

Nous avons par ailleurs relevé un certain nombre de marques antérieures similaires, plus ou moins gênantes à l'égard de votre projet.

Nous souhaitons citer tout d'abord la marque communautaire semi-figurative "**FRUTALIA**" n°010005585.

Cette marque désigne en effet des produits identiques et similaires à ceux qui vous intéressent. De plus, les signes en comparaison présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles indéniables.

Visuellement, la typographie particulière et les éléments figuratifs associés à la marque relevée ne sont pas suffisants pour écarter les ressemblances importantes entre les signes qui partagent la séquence "FRUT", placée en attaque et comprend 5 lettres en commun = F, R, U, T, L, et A.

Phonétiquement, les signes sont également très proches au niveau des sonorités et du rythme.

Nous notons toutefois que la marque relevée n'est pas encore enregistrée puisqu'elle fait actuellement l'objet d'une opposition. A ce stade, nous ne disposons d'aucune information concernant l'identité de l'opposant et la marque antérieure (ou le signe) opposé. Il pourrait s'agir d'une des marques relevée. De plus, nous ne savons pas s'il s'agit d'une opposition totale ou partielle et, en ce dernier cas, contre quels produits précisément l'opposition est dirigée.

Il conviendra bien évidemment de vérifier ces points afin d'apprécier plus en détails les risques présentés par la marque relevée. Si l'opposition est acceptée et aboutit au rejet de la marque en totalité, ou du moins, pour les produits qui vous intéressent en priorité, cette marque ne représentera plus un risque à l'égard de votre projet. Il conviendra toutefois d'examiner le risque à l'égard de l'opposant.

En tout état de cause, la marque relevée constitue en l'état actuel des choses, une antériorité gênante à l'égard de votre projet, et ce, d'autant qu'elle n'est pas soumise à obligation d'usage.

Nous souhaitons également signaler la marque communautaire verbale "**FRUTEA**" n° 012 04 5894 déposée par la société allemande CAFEA GmbH. Cette marque, seulement publiée et non encore enregistrée, vise en effet des produits similaires à ceux que vous envisagez de désigner sous la marque "FRUTELLA", et notamment des "boissons à base de plantes et de fruits mijotés et boissons mélangées à base de tisane ou d'infusion de fruits".

Ces produits ont en effet les mêmes natures, composition, fonction et destination que les "jus de fruits et de légumes". De plus, ils partagent les mêmes réseaux de fabrication et de distribution et sont vendus dans les mêmes rayons "boissons" des magasins et grandes surfaces.

Outre la similarité entre les produits respectivement visés, les signes en comparaison sont également très proches sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, notamment avec la reprise de la séquence d'attaque "FRUTE" à l'identique et la sonorité finale commune "A".

Tant que cette marque est seulement déposée, son statut est encore incertain, mais le risque qu'elle présente à l'égard de votre projet ne peut être écarté.

Nous avons également relevé la marque communautaire "**FITELLA**" n° 006505085.

Cette marque vise en effet des produits similaires à ceux qui vous intéressent, un lien de complémentarité pouvant être établi entre les produits courants en classe 32 par la marque relevée et les "jus de fruits et de légumes". Les premiers peuvent en effet être considérés comme indispensables ou nécessaires à la fabrication des seconds.

Ces signes sont également proches du fait de leurs ressemblances visuelles et phonétiques.

Toutefois, en cas de conflit, nous aurions quelques arguments à faire valoir en raison notamment des différences conceptuelles entre les signes, la marque relevée n'évoquant nullement les fruits comme la marque envisagée.

En revanche, la marque relevée n'est pas encore soumise à obligation d'usage et ne serait donc pas vulnérable sur ce terrain.

Dans une moindre mesure, nous vous signalons également la marque française verbale "**FRATELLI**" n° 768 675.

Bien qu'elle vise des produits identiques à ceux qui vous intéressent en priorité, cette marque ne constitue pas selon nous un obstacle majeur pour la poursuite de votre projet dans la mesure où les signes "FRATELLI" et "FRUTELLA", même s'ils présentent des ressemblances visuelles et phonétiques, recèlent des différences importantes sur le plan conceptuel. En effet, le terme "FRATELLI", de consonance italienne évoque la "fraternité", les "pères" et ne fait donc aucune référence aux "fruits" comme la marque envisagée.

En outre, lors de la comparaison entre les marques, il est de jurisprudence constante que l'accent est généralement porté sur l'attaque des marques. Or, les signes en présence comportent des syllabes d'attaques différentes ([FRAT] et [FRUT]).

Il est à noter également que la marque relevée qui date de plus de cinq ans serait vulnérable à une action en déchéance si elle s'avérait non exploitée.

Enfin, parmi les marques, qui méritent une attention particulière, et toujours dans une moindre mesure par rapport aux marques précédemment citées, nous souhaitons signaler la marque communautaire "**NUTELLA**" n° 009316878.

Parmi les produits visés, cette marque vise notamment des produits identiques et similaires à ceux qui vous intéressent, à savoir des " boissons de fruits et jus de fruits " et des " fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ".

Les signes présentent également quelques ressemblances du fait de la reprise à l'identique de la séquence " TELLA ".

Toutefois, à notre connaissance, la célèbre marque " NUTELLA " n'est pas exploitée en lien avec les boissons à base de fruits et jus de fruits, mais désigne en pratique une pâte à tartiner à base de noisettes. Elle bénéficie d'une réputation certaine pour cette catégorie de produits.

Toutefois, cette renommée ne s'étend pas selon nous au-delà de cette catégorie de produits et il n'existe selon nous pas de chevauchement à l'égard du consommateur moyen entre les pâtes à tartiner aux noisettes et les boissons à base de fruits. Toutefois, si la marque s'avérait finalement dûment exploitée en lien avec " les boissons de fruits et jus de fruits " elle pourrait échapper à une potentielle action en déchéance à l'égard de ces produits et demeurer un obstacle gênant.

De plus, la société FERRERO pourrait notamment invoquer le risque de déclinaison de sa marque en cas de conflit.

3 – Marques non gênantes

Les marques communautaire "**AG FRUTELLA**" n°012080231 et internationale "FRUTELLA" n°659998 sont simplement citées à titre d'information. En effet, elle ne constitue pas des obstacles pour la poursuite de votre projet dans la mesure où la première n'a manifestement pas été renouvelée à son échéance le 21 juin 2013 et n'est plus couverte par le délai de grâce, tandis que la seconde n'a pas d'effet en France où elle a fait l'objet d'une renonciation inscrite en 2008.

B) Recherches parmi les noms de domaine

Notre recherche parmi les réservations de noms de domaine a révélé l'existence d'un nom de domaine " fruitella.fr " par un groupe de musique.

Un nom de domaine confère un droit d'usage et ne peut constituer une antériorité à l'égard d'une marque que si le radical est identique ou similaire à la marque et s'il renvoie à un site Internet actif exploité en lien avec les produits et services visés et visant le public concerné, en l'occurrence, le consommateur français.

En l'occurrence, l'objet du site est de promouvoir un groupe de musique sans rapport avec les produits qui vous intéressent.

Nous vous mettons néanmoins en garde contre les éventuels droits d'auteur que le Groupe de Musique en question pourrait détenir sur la dénomination "FRUITELLA" s'il s'agit précisément du nom de ce groupe. Toutefois, selon nous, ce risque pourrait être aisément écarté en cas de conflit dans la mesure où le groupe aurait certainement des difficultés à prouver un usage dans la vie des affaires de la dénomination en question (→ loisirs) en application de la jurisprudence liée (titre de livre/œuvre).

CONCLUSION

Au vu des antériorités relevées, et en particulier de la marque identique internationale " FRUTELLA ", la poursuite de votre projet en l'état nous semble difficilement envisageable sans effectuer une enquête d'usage préalable et, en fonction des résultats, proposer le cas échéant, le rachat de cette marque à son titulaire ou un consentement.

Un rachat aurait pour intérêt d'antérioriser les autres marques les plus gênantes relevées.

Avant de conclure, nous souhaitons pour finir signaler que votre marque n'est pas sans rappeler une autre marque célèbre " FRUITELLA " exploitée pour des bonbons à base de fruits notamment et qui pourrait bénéficier de la protection conférée par l'article 6-bis de la Convention d'Union de Paris.

Des recherches complémentaires pourraient être menées à cet égard afin d'apprécier concrètement les risques à l'égard de votre projet.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

X

SUJET DEUXIEME EPREUVE ECRITE

Vous êtes Conseil en Propriété Industrielle ; votre cliente la société ARC EN CIEL vous demande, sans plus de détails, de faire opposition à l'enregistrement de la demande de marque communautaire ADELE H n°0123456789, déposée par AH (copie ci-jointe).

A cette fin, vous disposez du dossier en annexe, qui contient :

- La marque française ADELE n° 3499398
- La marque française ADELE HOLISTER n° 3634272
- La marque communautaire ADELE n° 002692838
- La marque internationale ADELE semi figurative n° 998 873
- Le whois du nom de domaine adeleh.com
- 2 pages du site adeleh.com
- Une déclaration de la société ARC EN CIEL
- Le résultat d'un sondage IFOP de 2013 et le bilan SOFRES d'une campagne de publicité de 2013.

Rédigez votre opposition sur le formulaire prévu.

Votre sélection, le cas échéant, des droits antérieurs invoqués sera prise en compte dans votre notation.

CTM-ONLINE - informations détaillées sur la marque

- Vue d'ensemble
- Marque
- Représentation graphique
- Liste des produits et des services
- Description de la marque
- Titulaire
- Représentant
- Ancienneté
- Priorité d'exposition
- Priorité
- Transformation de la TMEnregistrement International
- Publication
- Opposition
- Annulation
- Recours
- Inscriptions
- Renouvellements
- Téléchargement des informations relatives à la marque
- Lien vers le bulletin des marques communautaire en ligne
-

adele

CTM-ONLINE - informations détaillées sur la marque



Nom de la marque : ADELE H
Numéro de la marque : 0123456789
Base de marque: MC
Date de réception : 05/08/2013
Nombre de résultats: 1 de 1

[Déposer une requête en inspection publique](#)

Cople certifiée du formulaire de la demande

Cople certifiée du certificat d'enregistrement

012270922|0119f



Marque

Date de dépôt: 05/08/2013
Classification de Nice: 25, 42, 44 ([Classification de Nice](#))
Marque: Individuelle
Type de marque: Verbale
Caractère distinctif acquis: Non
Référence propre du demandeur: ADH/001_13/CTM
Statut légal de la marque: [Demande publiée](#)
([Publication A1](#) ou [Publication A2](#))
([Historique des statuts](#))
Première langue: Anglais
Deuxième langue: Français
Recherches nationales demandées: Non

Représentation graphique

Pas de données concernant le numéro de demande: 009868639.

Liste des produits et des services

Classification de Nice:
Liste des produits et des services

25
articles vestimentaires

42
conseils en stylisme [esthétique vestimentaire], en visagisme, en matière de chirurgie esthétique, de beauté et d'apparence des êtres humains ;

44
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; chirurgie esthétique ; services de visagistes ;

Description

Description de la marque:

-

Titulaire

Nom:	AH
Numéro:	654321
Nature juridique:	Personne morale
Adresse:	32 rue du style
Code postal:	75008
Ville:	Paris
Pays:	FRANCE
Adresse de correspondance:	AH 32 rue du style, Paris, FRANCE

Représentant

Nom:	MARQUES CONSEILS
Numéro:	01012014
Type:	4 - Groupement
Adresse:	1, rue du dépôt
Code postal:	75008
Ville:	Paris
Pays:	France
Adresse de correspondance:	MARQUES CONSEILS 1, rue du dépôt 75008, Paris, France
Téléphone:	00 33-1234547891
Télécopieur:	00 44-1234547892
adresse électronique:	mail@marques-conseils.com

Ancienneté

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

Priorité d'exposition

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789

Priorité

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

Transformation de l'Enregistrement International

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

Publication

Bulletin n°:	2013/305
Date de publication:	12/11/2013
Partie:	A.1

Opposition

Numéro d'opposition: 009873215
Date de réception: 13/12/2013
Nom de l'opposant: ADO H
Numéro de l'opposant: 456789

Annulation

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789

Recours

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

Inscriptions

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

Renouvellements

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

012270922|01196



			Detailed Trademar		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		VE1OYW1IQ29uc	fr	not+Applicable+a	
			not+Applicable+a		



Bases de données Marques

Notice complète

1 résultats trouvés pour votre requête : numéro 3499398, dans les marques en vigueur en France

- [Notice complète](#)

Marque française

ADELE

Marque : ADELE

Classification de Nice : 3

Produits et services

- 3 Produits de maquillage.

Déposant : ARC EN CIEL, Société Anonyme, 33 avenue Hoche PARIS, FR (SIREN 552065187)

Mandataire : Cabinet IPSO FACTO, 125 rue du Président Wilson 92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex, FR

Numéro : 3499398

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2007-05-10

Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS

Historique

- Publication 2007-06-15 (BOPI 2007-24)
- Enregistrement sans modification (BOPI 2007-41)

Source INPI



Bases de données Marques

Notice complète

1 résultats trouvés pour votre requête : numéro 3634272, dans les marques en vigueur en France

- [Notice complète](#)

Marque française

ADELE HOLISTER

Marque : ADELE HOLISTER

Classification de Nice : 3 ; 25

Produits et services

- 3 : Produits de parfumerie et de beauté
- 25 : Vêtements, sous vêtements, ceintures (habillement), gants (habillements), chapeaux, foulards

Déposant : ARC EN CIEL, société anonyme, 33 avenue Hoche 75008 PARIS, FR (SIREN 552065187)

Mandataire : Cabinet IPSO FACTO, 125 rue du Président Wilson, 92593 LEVALLOIS PERRET Cedex, FR

Numéro : 3634272

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2009-03-05

Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS

Historique

- Publication 2009-04-10 (BOPI 2009-15)
- Enregistrement sans modification 2009-08-07 (BOPI 2009-32)

Source INPI

Vous êtes ici: [Accueil](#) > [Qualité Plus](#) > Les banques de données

CTM-ONLINE - informations détaillées sur la marque



Nom de la marque : ADELE
 Numéro de la marque : 002692838
 Base de marque : MC
 Date de réception : 09/05/2002
 Nombre de résultats : 1 de 1

[Déposer une requête en inspection publique](#)

Copie certifiée du certificat d'enregistrement

Marque

Date de dépôt: 03/05/2002
 Date de l'enregistrement: 27/10/2003
 Date d'expiration: 03/05/2012
 Classification de Nice: 29, 30, 31 ([=> Classification de Nice](#))
 Marque: Individuelle
 Type de marque: Figurative
 Classification de Vienne: 25.5.25, 26.4.2, 26.4.5, 26.4.22 ([=> classification de Vienne](#))
 Caractère distinctif acquis: Non
 Référence propre du demandeur: 18957M.FR
 Statut légal de la marque: [Enregistrement expiré](#) ([=> Glossaire](#))
 ([=> Historique des statuts](#))
 Première langue: Français
 Deuxième langue: Anglais

Représentation graphique



Liste des produits et des services

Classification de Nice: 3
 Liste des produits et des services: Produits de parfumerie et de beauté

Classification de Nice: 25
 Liste des produits et des services: Vêtements, sous vêtements, ceintures (habillement), gants (habillement), chapeaux, foulards.

Description

Description de la marque: Bleu, Rose
 Indication de couleur :

Titulaire

Nom: ARC EN CIEL

OAMI-ONLINE - CTM-ONLINE - informations détaillées sur la marque

Numéro: 138922
Nature juridique: Personne morale
Adresse: 33, avenue Hoche
Code postal: 75008
Ville: Paris
Pays: FRANCE
Adresse de correspondance: ARC EN CIEL, 33 avenue Hoche 75008 Paris

Nom:
Numéro:
Nature juridique:
Adresse:
Code postal:
Ville:
Pays:
Adresse de correspondance:

Représentant

Nom: Cabinet IPSO FACTO
Numéro: 14094
Type: 4 - Groupement
Adresse: 125 rue du Président Wilson
Code postal: 92593
Ville: Levallois-Perret
Pays: FRANCE
Adresse de correspondance: Cabinet IPSO FACTO, 125 rue du Président Wilson
92593 Levallois-Perret
Téléphone:
Télexcopieur:
adresse électronique: [✉](#)

Ancienneté

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838.

Priorité d'exposition

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838

Priorité

Pays: FRANCE
Numéro de la demande de base: 013129979
Date de dépôt de la demande de base: 07/11/2001
Statut de la marque: Admise

Transformation de l'Enregistrement International

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838.

Publication

Bulletin n°: 2003/032
Date de publication: 14/04/2003
Partie: A.1

Bulletin n°: [✉ 2003/084](#)
Date de publication: 01/12/2003
Partie: B.1

Opposition

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838.

Annulation

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838

Recours

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838.

Inscriptions

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838.

Renouvellements

Date d'expiration: 03/05/2012
Statut du renouvellement: Enregistrement arrivé à expiration

Historique des statuts ([✉ Glossaire](#)) **Date du statut**
Enregistrement arrivé à expiration 03/03/2013
Notification de l'expiration de l'enregistrement 09/10/2011





CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) certifie que les indications figurant dans le présent certificat sont conformes aux inscriptions portées au registre international tenu en vertu de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.

Genève, le 30 avril 2009

Judith ZAHRA
Administrateur chargé du service
Département des enregistrements internationaux
Division des opérations relatives
aux enregistrements internationaux

998 873

Date d'enregistrement: 23 mars 2009
Date d'échéance: 23 mars 2019

ARC EN CIEL
33, avenue Hoche
F - 75008 Paris
(France).

Forme juridique du titulaire (personne morale) et lieu de constitution: SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

Nom et adresse du mandataire:

CABINET IP SO FACTO, 125 rue du Président WILSON, 92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Couleurs revendiquées: Bleu et rose

Liste des produits et services - NCL(9):

- 3 Produits de parfumerie et de beauté
- 25 Vêtements, sous vêtements, ceintures (habillement), gants (habillement), chapeaux, foulards

Demande de base: Communauté européenne, 03.05.2002
002692838.

Données relatives à la priorité selon la Convention de Paris:
Communauté européenne, 03.05.2002, 002692838.

Désignations selon le Protocole de Madrid: Ex-République yougoslave de Macédoine, Suisse, Norvège

Date de notification: 30.04.2009

Langue de la demande internationale: Français



ADELE

Classification des éléments figuratifs:

6.1; 26.11; 29.1.

Le procédé d'impression employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs

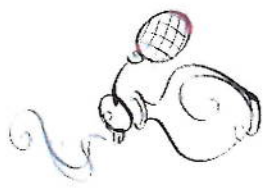
adeleh.com registrar whois

Domain Name: ADELEH.COM
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.tuca.com
Registrar URL: http://tucadomains.com
Updated Date: 2013-12-16 12:07:03
Creation Date: 2008-03-18 05:00:00
Registrar Registration Expiration Date: 2014-03-17 04:00:00
Registrar: TUCA, INC.
Registrar IANA ID: 69
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Registry Registrant ID:
Registrant Name: ARC EN CIEL
Registrant Organization:
Registrant Street: 33 avenue Hoche
Registrant City: PARIS
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 75008
Registrant Country: FR
Registrant Phone:
Registrant Fax:
Registrant Email:

Registry Admin ID:
Admin Name: ARC EN CIEL
Admin Organization:
Admin Street: 33 avenue Hoche
Admin City: PARIS
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 75008
Admin Country: FR
Admin Phone:
Admin Fax:
Admin Email: Registry Tech ID:

Tech Name: ARC EN CIEL
Tech Organization:
Tech Street: 33 avenue Hoche
Tech City: PARIS
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 75008
Tech Country: FR
Tech Phone:
Tech Fax:

Tech Email: @media.com
Name Server: NS1.MEDIA.COM
Name Server: NS2.MEDIA.COM



ADELE

▼ TRIER PAR COLLECTIONS
CROISIÈRE 2013/14
AUTOMNE-HIVER 2013/14
PRÉ-COLLECTION
AUTOMNE-HIVER 2013/14

► TRIER PAR CATÉGORIES

PRODUITS ► PRÊT-À-PORTER ► AUTOMNE-HIVER 2013/14





ADELE

▼ TRIER PAR COLLECTIONS
CROISIÈRE 2013/14
AUTOMNE-HIVER 2013/14
PRÉ-COLLECTION
AUTOMNE-HIVER 2013/14

► TRIER PAR CATEGORIES

PRODUITS ► PRÊT-À-PORTER ► CROISIÈRE 2013/14



AFFIDAVIT

Je, soussignée Stéphanie PAPIN, atteste sur l'honneur que :

1. Je suis la responsable du Département Marques de la société ARC EN CIEL, domicilié 33 Avenue Hoche 75008 PARIS, France.
2. En ma qualité de Responsable du Département Marques de la société, j'ai accès à tous les documents et enregistrements de la société ARC EN CIEL et je suis autorisée à effectuer cette déclaration au nom la société ARC EN CIEL.
3. ARC EN CIEL est une des principales compagnies cosmétiques internationales exerçant son activité dans plus de 30 pays en Europe, et ayant un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 milliards€. Cette société a été créée en France en 1924, et a étendu ses activités dans d'autres pays depuis 1927.
4. L'activité de la société ARC EN CIEL inclut toutes les activités relatives aux produits cosmétiques, de parfumerie et de maquillage.
5. La marque « **ADELE** » a été adoptée pour la première fois en 1980 pour des produits de maquillage et a connu un succès rapide et important et est devenue la marque phare de la société ARC EN CIEL.
6. Depuis 2009, ARC EN CIEL a étendu la gamme de ses produits distribués sous la marque « **ADELE** » et commercialise des articles d'habillement, notamment sur Internet.
7. Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la marque « **ADELE** » représente aujourd'hui 40 % du Chiffre d'affaire de la société ARC EN CIEL, 15 % de ce chiffre étant réalisé en France.
8. La société IFOP a pu démontrer, dans une enquête réalisée au bénéfice de l'Association des Producteurs de Produits Cosmétiques, que la marque « **ADELE** » a acquis une part de marché de 12 % dans l'Union Européenne, ce qui en fait la marque leader dans le marché concurrentiel des produits de maquillage.
9. La marque « **ADELE** », ainsi qu'en témoigne une enquête réalisée par la TNS SOFFRES à la suite d'une campagne publicitaire télévisée, est la marque qui bénéficie de la plus forte notoriété globale, ainsi que de la plus forte notoriété spontanée parmi les marques du même secteur.
10. Au regard de mes connaissances et convictions, notre marque « **ADELE** » a acquis notoriété et renommée à travers l'Europe et plus particulièrement en France.

Fait le 9 décembre 2013, à Paris

ARC EN CIEL

Stéphanie PAPIN, responsable du Département Marques

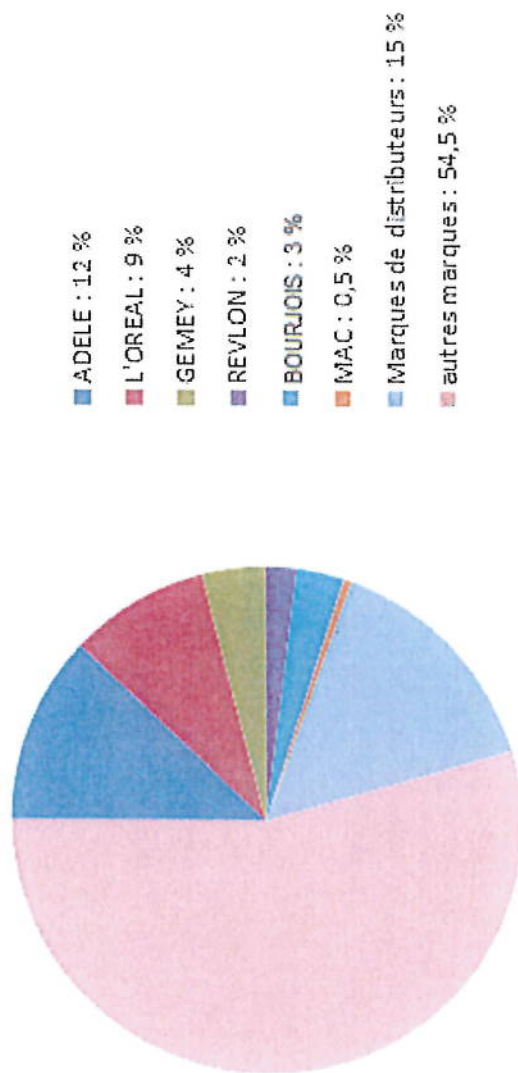


**Analyse des parts de marché de produits de maquillage dans l'Union Européenne
par marques - juin 2013**

**Association des Producteurs
de Produits Cosmétiques**

**Contact IFOP
Department retailing
Eugène Coty / François Schueller
01 45 14 78 45 / 41 78**

Parts de marché des produits de maquillage par marques



La marque ADELE a acquis une position de leader sur le marché des produits de maquillage (12 % des parts de marché sur les produits de maquillage)



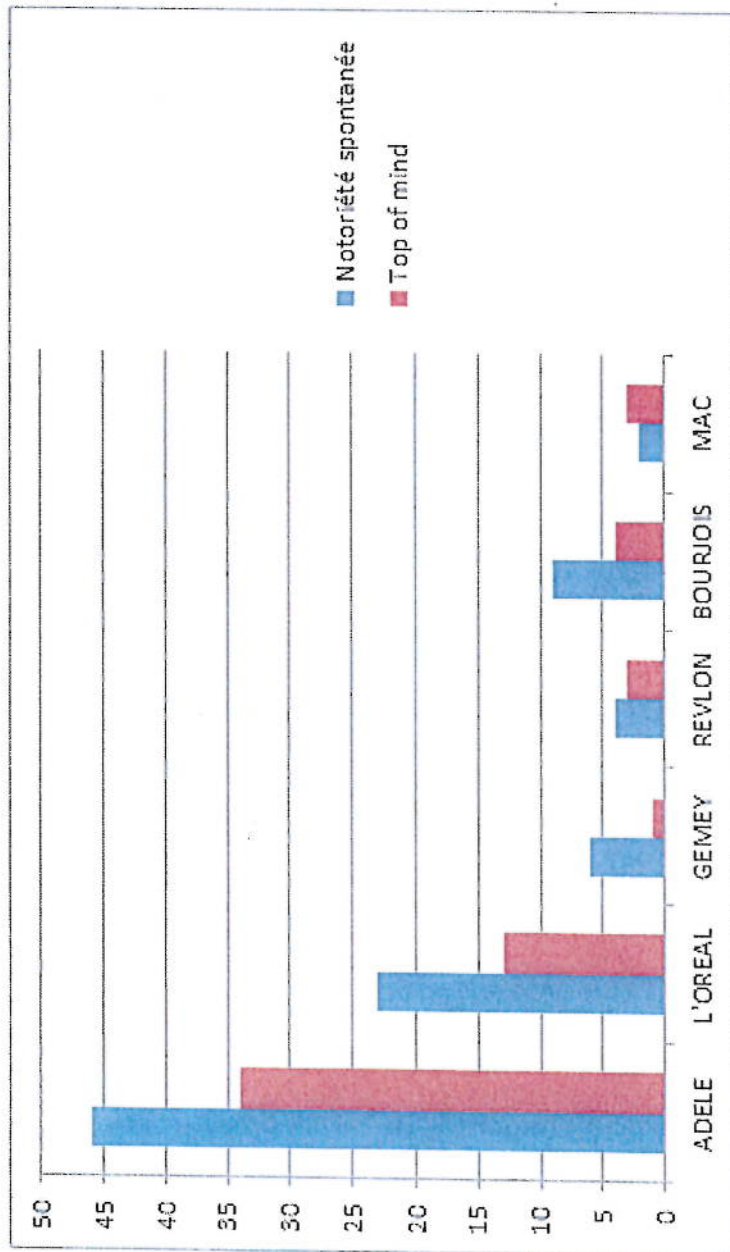
**BILAN DE LA CAMPAGNE TV ADELE - ARC EN CIEL
AVRIL 2013 - SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DANS L'UNION EUROPÉENNE**

ARC EN CIEL
Stéphanie PAPIN

Contact TNS SOFRES :
Département Consumer
Alain Dupont / John Doe
01 41 92 34 48 / 45 43

Notoriété spontanée des principales marques de maquillage

Q1/Q2 : Quelles sont les marques de produit de maquillage que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?



ADELE :

Top of mind : 34 %

Notoriété spontanée : 46 %

L'OREAL :

Top of mind : 13 %

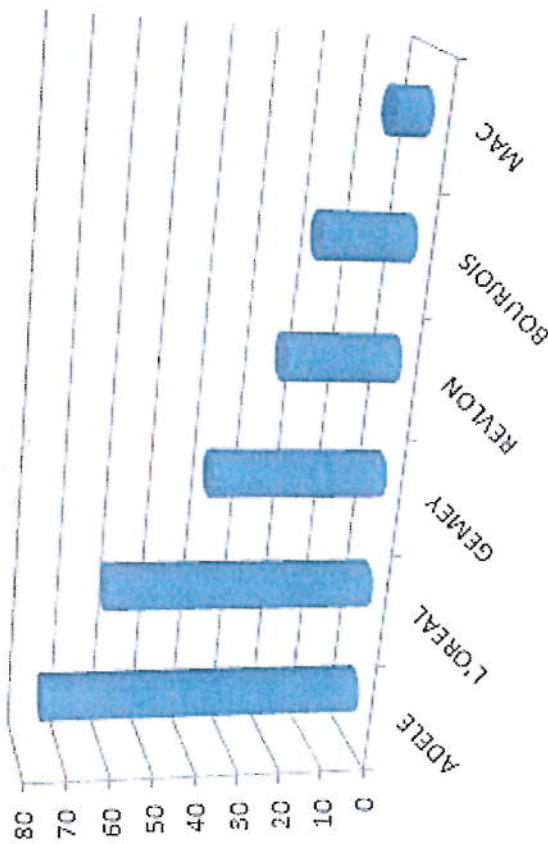
Notoriété spontanée : 23 %

Une forte présence à l'esprit de la marque ADELE, qui reste la première marque citée en spontanée loin devant L'OREAL.

Notoriété globale des marques de maquillage

Q3 : Et parmi cette liste, quelles sont toutes les marques de maquillage que vous connaissez et que vous n'avez pas pensé me citer ?

ADELE : 75 %
L'OREAL : 62 %
GEMEY : 40 %



Une très forte notoriété globale pour la marque ADELE, qui reste ici encore la première marque citée.

Réponse d'un candidat

Note attribuée à cette copie 17,5/20



ACTE D'OPPOSITION

Mod.007

Nombre de pages (y compris celle-ci)

Référence de l'opposant / du représentant (pas plus de 20 caractères)

Opposition contre une demande de marque communautaire

Opposition contre un enregistrement international

Opposant

N° d'identification 138922

pluralité d'opposants

Nom de l'entité juridique ou prénom et nom

ARC EN CIEL

Forme juridique

Société anonyme

Tél, fax, adresse électronique

Adresse Rue et numéro

33 avenue Hoche

Ville et code postal

75008 PARIS

Pays

Adresse postale (si différente)

Nationalité / Etat de constitution

FRANCE

Représentant

N° d'identification XXXXX

pluralité de représentants

Nom

XXXXXXXX

Tél, fax, adresse électronique

XXXX XXXX XXXX

Adresse

Rue et numéro

XXXXXXXX XX

Ville et code postal

XXXXXXXX XX

Pays

XXXX

Adresse postale (si différente)

Type de représentant

avocat mandataire agréé groupement de représentants employé

Demande contestée

N° demande/ enregistrement international 0123456789

Date de publication (JJ/MM/AAAA) 12/11/2013

Nom du demandeur ou du titulaire de l'enregistrement international AH

Langue de l'opposition ES DE EN FR IT

Etendue de l'opposition

- contre tous les produits et services de la demande
- contre une partie des produits et services de la demande, à savoir :

feuillet(s) supplémentaire(s)

Paiement de la taxe

Total € 350

Signature

Compte courant auprès de l'OHMI

Compte N° XXXXX

Ne pas utiliser mon compte courant auprès de l'OHMI

Virement sur le compte de l'OHMI

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

La Caixa

Date du virement (JJ/MM/AAAA) / /

Nom

XXXX

Signature

le 09.01.2014

X

#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	IE	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	GB	
									<input checked="" type="checkbox"/>																	

Date de dépôt (JJ/MM/AAAA)

10/05/2007

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

N° de dépôt

3499398

Date d'enregistrement (JJMM/AAAA)

10/05/2007

N° d'enregistrement

3499398

Type de marque

Marque verbale

ADELE

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:

voir feuillet n° 1

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 argumentation

feuillet(s) supplémentaire(s)

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

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

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:

voir argumentation

feuillet(s) supplémentaire(s)

Preuve de la renommée

jointe à suivre

Traduction

jointe



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 IE IT CY LV LT HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE GB

Date de dépôt (JJ/MM/AAAA) 05/03/2009

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

N° de dépôt 363 4272

Date d'enregistrement (JJ/MM/AAAA) 05/03/2009

N° d'enregistrement 3634272

Type de marque

Marque verbale ADELE HOUSTER

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:

voir feuillet n° 2

feuillet(s) supplémentaire(s)

Droit de l'opposant

Titulaire Copie de l'enregistrement/de la demande jointe

Licencié habilité Traduction jointe

à suivre

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 :

feuillet(s) supplémentaire(s)

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

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

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



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)

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

Type de marque / signe

Marque/signé verbal(e) adeleh.com

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:

le nom de domaine est exploité en relation avec les vêtements et les produits cosmétiques et les services de vente au détail y relatifs

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 argumentation.
le nom de domaine a été réservé le 18 mars 2008 et il est exploité depuis cette date en relation avec les produits et services précités.

feuillet(s) supplémentaire(s)

Preuve de l'usage/de la protection :

jointe

à suivre

Traduction

jointe

Feuille supplémentaire n°1

L'opposition est fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure française ADELE n° 3499398 à savoir les produits de maquillage en classe 3.

Feuille supplémentaire n°2

L'opposition est fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure française ADELE HOLISTER n° 3634272 à savoir les produits de parfumerie et de beauté en classe 3 et les vêtements, sous-vêtements, ceintures (habillement), gants (habillements), chapeaux, foulards.



CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) certifie que les indications figurant dans le présent certificat sont conformes aux inscriptions portées au registre international tenu en vertu de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.

Genève, le 30 avril 2009

Judith ZAHRA
Administrateur chargé du service
Département des enregistrements internationaux
Division des opérations relatives
aux enregistrements internationaux

998 873

Date d'enregistrement: 23 mars 2009
Date d'échéance: 23 mars 2019

ARC EN CIEL
33, avenue Hoche
F - 75008 Paris
(France).

Forme juridique du titulaire (personne morale) et lieu de constitution: SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

Nom et adresse du mandataire:

CABINET IP SO FACTO, 125 rue du Président WILSON, 92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Couleurs revendiquées: Bleu et rose

Liste des produits et services - NCL(9):

3 Produits de parfumerie et de beauté
25 Vêtements, sous vêtements, ceintures (habillement), gants (habillement), chapeaux, foulards

Demande de base: Communauté européenne, 03.05.2002
002692838.

Données relatives à la priorité selon la Convention de Paris:
Communauté européenne, 03.05.2002, 002692838.

Désignations selon le Protocole de Madrid: Ex-République yougoslave de Macédoine, Suisse, Norvège

Date de notification: 30.04.2009

Langue de la demande internationale: Français



ADELE

Classification des éléments figuratifs:

6.1; 26.11; 29.1.

Le procédé d'impression employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs

CTM-ONLINE - informations détaillées sur la marque

- Vue d'ensemble
- Marque
- Représentation graphique
- Liste des produits et des services
- Description de la marque
- Titulaire
- Représentant
- Ancienneté
- Priorité d'exposition
- Priorité
- Transformation de la TMEnregistrement International
- Publication
- Opposition
- Annulation
- Recours
- Inscriptions
- Renouvellements
- Téléchargement des informations relatives à la marque
- Lien vers le bulletin des marques communautaire en ligne
-

adele

CTM-ONLINE - informations détaillées sur la marque



Nom de la marque : ADELE H
Numéro de la marque : 0123456789
Base de marque: MC
Date de réception : 05/08/2013
Nombre de résultats: 1 de 1

[Déposer une requête en inspection publique](#)

Cople certifiée du formulaire de la demande

Cople certifiée du certificat d'enregistrement

012270922|0119f



Marque

Date de dépôt: 05/08/2013
Classification de Nice: 25, 42, 44 ([Classification de Nice](#))
Marque: Individuelle
Type de marque: Verbale
Caractère distinctif acquis: Non
Référence propre du demandeur: ADH/001_13/CTM
Statut légal de la marque: [Demande publiée](#)
([Publication A1 ou Publication A2](#))
([Historique des statuts](#))
Première langue: Anglais
Deuxième langue: Français
Recherches nationales demandées: Non

Représentation graphique

Pas de données concernant le numéro de demande: 009868639.

Liste des produits et des services

Classification de Nice:
Liste des produits et des services

25
articles vestimentaires

42
conseils en stylisme [esthétique vestimentaire], en visagisme, en matière de chirurgie esthétique, de beauté et d'apparence des êtres humains ;

44
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; chirurgie esthétique ; services de visagistes ;

Description

Description de la marque: -

Titulaire

Nom: AH
Numéro: 654321
Nature juridique: Personne morale
Adresse: 32 rue du style
Code postal: 75008
Ville: Paris
Pays: FRANCE
Adresse de correspondance: AH 32 rue du style, Paris, FRANCE

Représentant

Nom: MARQUES CONSEILS
Numéro: 01012014
Type: 4 - Groupement
Adresse: 1, rue du dépôt
Code postal: 75008
Ville: Paris
Pays: France
Adresse de correspondance: MARQUES CONSEILS 1, rue du dépôt 75008, Paris, France
Téléphone: 00 33-1234547891
Télocopieur: 00 44-1234547892
adresse électronique: mail@marques-conseils.com

Ancienneté

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

Priorité d'exposition

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789

Priorité

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

Transformation de l'Enregistrement International

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

Publication

Bulletin n°: [2013/305](#)
Date de publication: 12/11/2013
Partie: A.1

Opposition

Numéro d'opposition: 009873215
Date de réception: 13/12/2013
Nom de l'opposant: ADO H
Numéro de l'opposant: 456789

Annulation

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789

Recours

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

Inscriptions

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

Renouvellements

Pas de données concernant le numéro de demande: 0123456789.

012270922|0119



			Detailed Trademark		
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		VE1OYW1IQ29uc	fr	not+Applicable+a	
			not+Applicable+a		



Bases de données Marques

Notice complète

1 résultats trouvés pour votre requête : numéro 3499398, dans les marques en vigueur en France

- [Notice complète](#)

Marque française

ADELE

Marque : ADELE

Classification de Nice : 3

Produits et services

- 3 Produits de maquillage.

Déposant : ARC EN CIEL, Société Anonyme, 33 avenue Hoche PARIS, FR (SIREN 552065187)

Mandataire : Cabinet IPSO FACTO, 125 rue du Président Wilson 92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex, FR

Numéro : 3499398

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2007-05-10

Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS

Historique

- Publication 2007-06-15 (BOPI 2007-24)
- Enregistrement sans modification (BOPI 2007-41)

Source INPI



Bases de données Marques

Notice complète

1 résultats trouvés pour votre requête : numéro 3634272, dans les marques en vigueur en France

- [Notice complète](#)

Marque française

ADELE HOLISTER

Marque : ADELE HOLISTER

Classification de Nice : 3 ; 25

Produits et services

- 3 : Produits de parfumerie et de beauté
- 25 : Vêtements, sous vêtements, ceintures (habillement), gants (habillements), chapeaux, foulards

Déposant : ARC EN CIEL, société anonyme, 33 avenue Hoche 75008 PARIS, FR (SIREN 552065187)

Mandataire : Cabinet IPSO FACTO, 125 rue du Président Wilson, 92593 LEVALLOIS PERRET Cedex, FR

Numéro : 3634272

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2009-03-05

Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS

Historique

- Publication 2009-04-10 (BOPI 2009-15)
- Enregistrement sans modification 2009-08-07 (BOPI 2009-32)

Source INPI

adeleh.com registrar whois

Domain Name: ADELEH.COM
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.tuca.com
Registrar URL: http://tucadomains.com
Updated Date: 2013-12-16 12:07:03
Creation Date: 2008-03-18 05:00:00
Registrar Registration Expiration Date: 2014-03-17 04:00:00
Registrar: TUCA, INC.
Registrar IANA ID: 69
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Registry Registrant ID:
Registrant Name: ARC EN CIEL
Registrant Organization:
Registrant Street: 33 avenue Hoche
Registrant City: PARIS
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 75008
Registrant Country: FR
Registrant Phone:
Registrant Fax:
Registrant Email:

Registry Admin ID:
Admin Name: ARC EN CIEL
Admin Organization:
Admin Street: 33 avenue Hoche
Admin City: PARIS
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 75008
Admin Country: FR
Admin Phone:
Admin Fax:
Admin Email: Registry Tech ID:

Tech Name: ARC EN CIEL
Tech Organization:
Tech Street: 33 avenue Hoche
Tech City: PARIS
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 75008
Tech Country: FR
Tech Phone:
Tech Fax:

Tech Email: @media.com
Name Server: NS1.MEDIA.COM
Name Server: NS2.MEDIA.COM

Messieurs,

Par la présente, la société ARC EN CIEL entend former opposition dans le délai ouvert à cette fin à l'encontre de la demande de marque communautaire ADELE H n° 0123456789 déposée le 5 août 2013, à l'encontre de l'ensemble des produits et services visés par celle-ci en classes 25, 42 et 44. Ci-après sont détaillés les bases, motifs et arguments au soutien de notre opposition.

Le présent mémoire qui sera par ailleurs possiblement complété par des pièces additionnelles dans le délai ouvert à cette fin contient l'acte d'opposition dûment rempli, la copie des droits antérieurs invoqués ainsi que l'argumentation de l'opposante.

Substantiation des droits

L'opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants :

- la marque antérieure enregistrée française ADELE n° 3499398 déposée le 10 mai 2007 dont vous trouverez un extrait de la base des marques de l'office français dans son dernier état ainsi que la copie de la publication de son enregistrement au Bulletin Officiel français. La liste des produits visés et sur lesquels est fondée l'opposition est indiquée en feuillet supplémentaire n°1.
- la marque antérieure enregistrée française ADELE HOLISTER n° 3634272 déposée le 5 mars 2009 dont vous trouverez un extrait de la base des marques de l'office français dans son dernier état ainsi que la copie de la publication de son enregistrement au Bulletin officiel français. La liste des produits visés sur lesquels est fondée l'opposition est jointe en feuillet supplémentaire n°2.
- Le nom du domaine adeleh.com réservé le 18 mars 2008 (antérieurement à la demande contestée) et en vigueur au nom de l'opposante. La fiche WHOIS reprenant ces informations est jointe et la preuve de son usage et de l'atteinte à ce droit sera démontrée plus bas.

L'opposante invoque la renommée de la marque antérieure française ADELE n° 3499398 par ailleurs.

Marques antérieures et risque de confusion 8 (1) (b)

Comparaison des produits

L'opposition est dirigée à l'encontre de l'ensemble des produits et services visés par la demande contestée à savoir :

- classe 25 : les articles vestimentaires,
- classe 42 : les services de conseils en stylisme (esthétique vestimentaire), en visagisme, en matière de chirurgie esthétique, de beauté et d'apparence des êtres humains,
- classe 44 : les services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, chirurgie esthétique, services de visagistes.

- Marque française ADELE n° 3499398

Les articles vestimentaires visés par la marque contestée doivent être considérés comme similaires aux produits de maquillage de la marque antérieure. En effet, ces produits entretiennent un lien de similarité dans l'esprit du consommateur habitué à ce que les maisons de couture et les fabricants de vêtements déclinent sous la même marque des produits de maquillage. Le public est donc fondé à attribuer une origine commune à ces produits. Cette appréciation sera renforcée en raison de la bonne connaissance de la marque antérieure par le public qui sera démontrée et devra influencer la présente comparaison des produits.

- Les services de conseils en stylisme (esthétique vestimentaire), en visagisme, en matière de chirurgie esthétique, de beauté et d'apparence des êtres humains couverts par la marque contestée doivent être considérés comme similaires par complémentarité aux produits couverts par la marque antérieure. En effet, l'objet des services précités est la mise en beauté des personnes, qui passe également par le maquillage, et les prestataires de ce type de services comme les salons d'esthétiques ou de coaching et de relooking en image proposent généralement des produits objets de ces services. A titre d'exemple, sont jointes en annexe A des captures d'écran montrant comment les salons de beauté (Pierre Ricaud, Marie Cohr...) distribuent également des produits de maquillage complémentaires des services qu'ils proposent. Le public est fondé à leur attribuer une origine commune.
- Les services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; chirurgie esthétique ; services de visagistes couverts par la demande contestée doivent être considérés comme similaires par complémentarité aux produits de maquillage. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, le public est fondé à croire en origine commune des services visant à la mise en beauté et des produits objets de ces services visant au même objectif.

La grande similitude entre les signes influencera favorablement la comparaison des produits et services.

- Marque française ADELE HOLISTER n° 3634272
- Les articles vestimentaires de la demande contestée doivent être considérés comme identiques, quasi-identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés par la marque antérieure en classe 25. En effet, ces produits partagent la même nature et la même destination de vêtir les personnes. Le public est fondé à leur attribuer une origine commune.
- Les services de conseils en stylisme (esthétique vestimentaire), en visagisme, en matière de beauté et d'apparence des êtres humains sont similaires par complémentarité aux produits de la classe 25 visés par la marque antérieure en ce qu'ils participent ensemble à la mise en beauté et au relooking, à l'habillement des personnes. Les prestataires des services de relooking par exemple proposent généralement les produits d'habillement objets de leurs services.
- Les services de conseils en visagisme et en chirurgie esthétique proposent généralement des produits de parfumerie et de beauté comme démontré plus haut avec des produits proches, de maquillage et doivent être considérés comme similaires par complémentarité.
- Les services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, chirurgie esthétique, services de visagistes de la demande contestée doivent également être considérés comme similaires par complémentarité aux produits de parfumerie et de beauté visés par la marque antérieure en ce qu'ils concourent ensemble à la mise en beauté des individus, les prestataires des premiers fournissant généralement aussi les seconds sous la même marque.

Comparaison des signes vis-à-vis du public français

Les marques à comparer sont les suivantes :

ADELE H
demande contestée

ADELE / ADELE HOLISTER
marques antérieures

Sur le plan visuel, la marque contestée ADELE H reprend à l'identique l'unique élément distinctif de la marque antérieure ADELE et l'élément distinctif d'attaque de la marque ADELE HOLISTER. L'élément reproduit à l'identique représente en outre cinq des six lettres comprises par la marque contestée.

Sur le plan phonétique, le public français pertinent prononcera le terme ADELE de la même manière dans chacune des marques en présence. La sonorité « H » comprise dans la marque contestée est courte par rapport aux trois syllabes du terme ADELE et n'influencera pas, ou très peu, la comparaison phonétique des signes, d'autant qu'il d'agit d'un son final.

Sur le plan conceptuel, la présence de la lettre H dans la demande contestée rappellera l'initiale d'un nom patronymique, pouvant rappeler le nom HOLISTER de la marque antérieure ADELE HOLISTER. Ces diminutifs sont fréquents dans le domaine de la mode et de la beauté (voir en annexe B, Agnès B...). Dans chacune des marques néanmoins le terme ADELE conservera sa qualité de prénom français créant ainsi une similitude entre les signes.

Ainsi, les signes présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles importantes de nature à générer un risque de confusion entre les signes.

Il est en effet rappelé les principes d'appréciation du risque de confusion des décisions SABEL, CANON, et LLOYD qui imposent de tenir compte de tous les facteurs pertinents notamment l'identité ou la grande similarité des produits et services qui en l'espèce influencera la comparaison des signes et vice versa.

Il faut également tenir compte de la notoriété des marques antérieures, surtout en ce qui concerne la marque ADELE qui sera démontrée plus bas et qui renforcera également le risque de confusion. Il faut également tenir compte de l'attention moyenne du consommateur pertinent des produits et services concernés qui n'a pas l'occasion de comparer les marques directement mais se réfère à l'image imparfaite des marques qu'il garde en mémoire. En conséquence, la seule lettre ajoutée H sera peu perceptible et ne suffit pas à remettre en cause l'impression d'ensemble proche véhiculée entre les signes.

En conséquence, il existe bien un risque de confusion entre les signes et la demande de marque ADELE H n° 0123456789 devra être refusée à l'enregistrement pour l'ensemble des produits et services visés.

Atteinte à la renommée de la marque ADELE n° 3499398 en France – 8 (5) RMC

La marque ADELE jouit notamment en France d'une renommée importante en relation avec les produits cosmétiques.

En effet, les pièces numérotées et jointes en annexe C montrent que cette marque bénéficie d'un caractère distinctif élevé et d'une particulière renommée en raison grâce aux investissements promotionnels massifs réalisés depuis de nombreuses années en France, ce qui lui a permis de conquérir des parts de marchés toujours plus importantes. Le consommateur français identifie cette marque comme une marque connaissant un succès important en relation avec les cosmétiques.

Les documents produits en annexe C comprennent un Affidavit montrant l'ancienneté de l'usage en France depuis 1980 sous la marque ADELE. Un sondage IFOP montre également la notoriété de cette marque dans l'Union Européenne.

Un mémoire supplétif sera produit avec l'ensemble des pièces et chiffres publicitaires et chiffres d'affaires concernant les produits cosmétiques distribués en France sous la marque ADELE.

La déposante ne détient pas de légitimité à exploiter la demande contestée et son usage sans juste motif tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure démontrée ou lui porterait préjudice.

En effet, la similitude entre les signes et la forte renommée de la marque antérieure fait que le public concerné (à savoir celui des produits cosmétiques) établira immédiatement un lien entre la marque ADELE et la marque ADELE H en relation avec les produits d'habillement et les services visés par celle-ci même si ceux-ci n'étaient pas vus comme similaires aux produits cosmétiques.

En effet, l'exploitant de la demande contestée jouirait incontestablement des investissements et du transfert d'image positive acquis par la marque antérieure sans en subir les coûts.

Le lien courant d'association, même simplement probable, pourrait même entraîner la modification du comportement économique du consommateur et entraîner une dilution du caractère distinctif voire une dégradation de l'image positive dont bénéficie la marque antérieure ADELE.

Il conviendra d'appliquer et de tenir compte de l'ensemble des éléments prévus par les décisions General Motors, et Intel notamment pour conclure que la demande de marque doit également être rejetée au vue de l'article 8 (5) RMC pour les produits et services qu'elle vise et qui ne seraient pas considérés comme similaires aux produits couverts par les marques antérieures par extraordinaire, ou bien si le risque de confusion venait à être rejeté par extraordinaire en vertu de l'article 8 (1) (b).

L'opposante est également titulaire du nom du domaine adeleh.com réservé le 18 mars 2008 et exploité depuis cette date au nom de la déposante en relation avec des vêtements, des produits cosmétiques et des services de vente relatifs comme l'indiquent les pièces jointes en annexe D.

Ces pièces montrent des captures d'écran du site adeleh.com dont l'authenticité est également démontrée par constat d'huissier du 16 décembre 2013 mais aussi du 4 avril 2009 montrant la continuité de cet usage.

Ce nom de domaine est donc exploité dans la vie des affaires depuis de nombreuses années et proposent des cosmétiques, des parfums, des vêtements à la vente, en direction du public français (le signe ADELE est également présent sur ce site et les produits distribués portent cette marque).

La portée du nom de domaine et de son exploitation n'est pas seulement locale puisqu'il est possible de se faire livrer des produits partout en France. Une copie des bons de commande concernant différentes adresses partout en France sera jointe au mémoire.

Le droit français reconnaît en outre la possibilité pour un nom de domaine exploité en France (en langue française, visant le public français et proposant des produits et services en France..) de constituer une antériorité opposable. Cette possibilité est reconnue par la jurisprudence française de manière constante au vue de l'article L. 711-4 qu'il faut appliquer si la demande contestée crée un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur répondant aux conditions précitées (jurisprudence LOCATOUR). (Copie de cette jurisprudence et de l'article L. 711-4 est jointe en annexe).

En l'espèce, les produits et services proposés sur le site sont bien similaires, voire identiques, pour certains, à ceux visés par la marque antérieure et le nom « adeleh » (sans tenir compte de l'extension non distinctive) est identique à la demande contestée qui devra donc être refusée à l'enregistrement pour l'ensemble des produits et services visés.

La déposante devra supporter les coûts de l'opposition.

Nous vous prions de croire, Messieurs, en l'assurance de notre considération distinguée.

XXX

Liste des annexes

- Annexe A Captures d'écran des sites de salons de beauté
- Annexe B Captures d'écran – recherche Google abréviation nom suivant un prénom dans le domaine de la mode et des cosmétiques
- Annexe C Preuves de la renommée (contenue détaillé avec chaque pièce)
- Annexe D Captures d'écran du site adeleh.com

* _ * _ * _ * _ *

Observations à ne pas produire avec le mémoire

Il conviendra de se rapprocher du client pour obtenir les pièces manquantes, notamment relatives à la démonstration de la renommée de la marque antérieure et obtenir des archives de captures d'écran du site internet et des extraits du site montrant les menus déroulants ;

Il conviendrait pour exemple de compléter la liste des annexes dans un mémoire supplétif déposé dans les délais avec un sondage réalisé en France et des pièces montrant les investissements promotionnels réalisés en France.

On indiquera également au client que des preuves d'usage de la marque française ADELE n° 3499398 pourront être demandées.

Vous êtes ici: [Accueil](#) > [Qualité Plus](#) > Les banques de données

CTM-ONLINE - informations détaillées sur la marque



Nom de la marque : ADELE
 Numéro de la marque : 002692838
 Base de marque: MC
 Date de réception : 09/05/2002
 Nombre de résultats: 1 de 1

[Déposer une requête en inspection publique](#)

Copie certifiée du certificat d'enregistrement



Marque

Date de dépôt: 03/05/2002
 Date de l'enregistrement: 27/10/2003
 Date d'expiration: 03/05/2012
 Classification de Nice: 29, 30, 31 ([=> Classification de Nice](#))
 Marque: Individuelle
 Type de marque: Figurative
 Classification de Vienne: 25.5.25, 26.4.2, 26.4.5, 26.4.22 ([=> classification de Vienne](#))
 Caractère distinctif acquis: Non
 Référence propre du demandeur: 18957M.FR
 Statut légal de la marque: [Enregistrement expiré](#) ([=> Glossaire](#))
 ([=> Historique des statuts](#))
 Première langue: Français
 Deuxième langue: Anglais

Représentation graphique



Liste des produits et des services

Classification de Nice: 3
 Liste des produits et des services: Produits de parfumerie et de beauté

Classification de Nice: 25
 Liste des produits et des services: Vêtements, sous vêtements, ceintures (habillement), gants (habillement), chapeaux, foulards.

Description

Description de la marque: Bleu, Rose
 Indication de couleur :



Titulaire

Nom: ARC EN CIEL

OAMI-ONLINE - CTM-ONLINE - informations détaillées sur la marque

Numéro: 138922
Nature juridique: Personne morale
Adresse: 33, avenue Hoche
Code postal: 75008
Ville: Paris
Pays: FRANCE
Adresse de correspondance: ARC EN CIEL, 33 avenue Hoche 75008 Paris

Nom:
Numéro:
Nature juridique:
Adresse:
Code postal:
Ville:
Pays:
Adresse de correspondance:

Représentant 
Nom: Cabinet IPSO FACTO
Numéro: 14094
Type: 4 - Groupement
Adresse: 125 rue du Président Wilson
Code postal: 92593
Ville: Levallois-Perret
Pays: FRANCE
Adresse de correspondance: Cabinet IPSO FACTO, 125 rue du Président Wilson
92593 Levallois-Perret
Téléphone:
Télexcopieur:
adresse électronique: 

Ancienneté

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838.

Priorité d'exposition

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838

Priorité

Pays: FRANCE
Numéro de la demande de base: 013129979
Date de dépôt de la demande de base: 07/11/2001
Statut de la marque: Admise

Transformation de l'Enregistrement International

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838.

Publication

Bulletin n°: 2003/032
Date de publication: 14/04/2003
Partie: A.1

Bulletin n°:  2003/084
Date de publication: 01/12/2003
Partie: B.1

Opposition

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838.

Annulation

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838

Recours

Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838.

Inscriptions

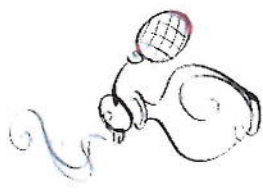
Pas de données concernant le numéro de demande: 002692838.

Renouvellements

Date d'expiration: 03/05/2012
Statut du renouvellement: Enregistrement arrivé à expiration

Historique des statuts ( [Glossaire](#)) **Date du statut**
Enregistrement arrivé à expiration 03/03/2013
Notification de l'expiration de l'enregistrement 09/10/2011

| | | | 



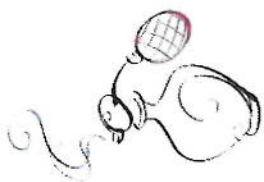
ADELE

▼ TRIER PAR COLLECTIONS
CROISIÈRE 2013/14
AUTOMNE-HIVER 2013/14
PRÉ-COLLECTION
AUTOMNE-HIVER 2013/14

► TRIER PAR CATÉGORIES

PRODUITS ► PRÊT-À-PORTER ► AUTOMNE-HIVER 2013/14





ADELE

- ▼ TRIER PAR COLLECTIONS
- CROISIÈRE 2013/14**
- AUTOMNE-HIVER 2013/14
- PRÉ-COLLECTION
- AUTOMNE-HIVER 2013/14

► TRIER PAR CATEGORIES

PRODUITS ► PRÊT-À-PORTER ► CROISIÈRE 2013/14



AFFIDAVIT

Je, soussignée Stéphanie PAPIN, atteste sur l'honneur que :

1. Je suis la responsable du Département Marques de la société ARC EN CIEL, domicilié 33 Avenue Hoche 75008 PARIS, France.
2. En ma qualité de Responsable du Département Marques de la société, j'ai accès à tous les documents et enregistrements de la société ARC EN CIEL et je suis autorisée à effectuer cette déclaration au nom la société ARC EN CIEL.
3. ARC EN CIEL est une des principales compagnies cosmétiques internationales exerçant son activité dans plus de 30 pays en Europe, et ayant un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 milliards€. Cette société a été créée en France en 1924, et a étendu ses activités dans d'autres pays depuis 1927.
4. L'activité de la société ARC EN CIEL inclut toutes les activités relatives aux produits cosmétiques, de parfumerie et de maquillage.
5. La marque « **ADELE** » a été adoptée pour la première fois en 1980 pour des produits de maquillage et a connu un succès rapide et important et est devenue la marque phare de la société ARC EN CIEL.
6. Depuis 2009, ARC EN CIEL a étendu la gamme de ses produits distribués sous la marque « **ADELE** » et commercialise des articles d'habillement, notamment sur Internet.
7. Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la marque « **ADELE** » représente aujourd'hui 40 % du Chiffre d'affaire de la société ARC EN CIEL, 15 % de ce chiffre étant réalisé en France.
8. La société IFOP a pu démontrer, dans une enquête réalisée au bénéfice de l'Association des Producteurs de Produits Cosmétiques, que la marque « **ADELE** » a acquis une part de marché de 12 % dans l'Union Européenne, ce qui en fait la marque leader dans le marché concurrentiel des produits de maquillage.
9. La marque « **ADELE** », ainsi qu'en témoigne une enquête réalisée par la TNS SOFFRES à la suite d'une campagne publicitaire télévisée, est la marque qui bénéficie de la plus forte notoriété globale, ainsi que de la plus forte notoriété spontanée parmi les marques du même secteur.
10. Au regard de mes connaissances et convictions, notre marque « **ADELE** » a acquis notoriété et renommée à travers l'Europe et plus particulièrement en France.

Fait le 9 décembre 2013, à Paris

ARC EN CIEL

Stéphanie PAPIN, responsable du Département Marques

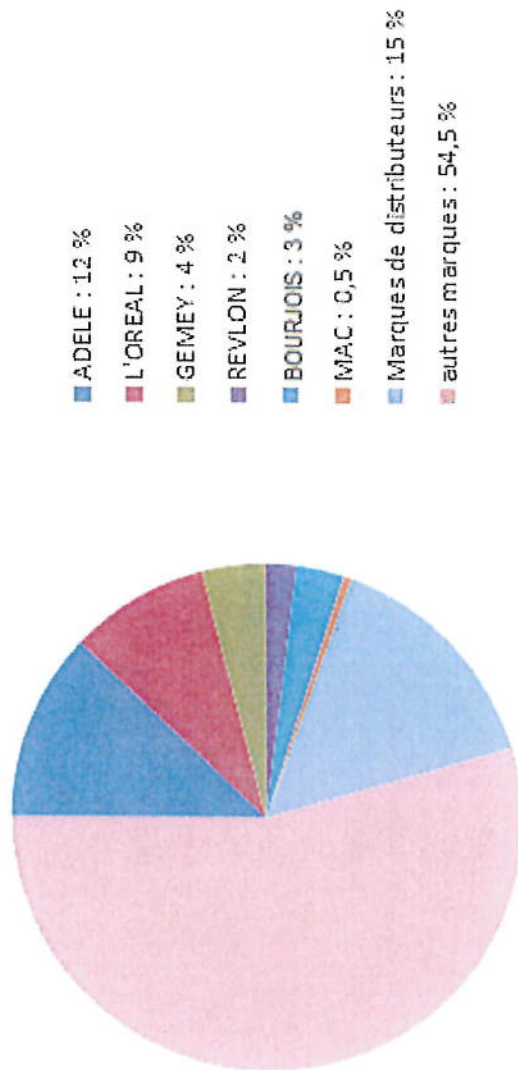


**Analyse des parts de marché de produits de maquillage dans l'Union Européenne
par marques - juin 2013**

**Association des Producteurs
de Produits Cosmétiques**

**Contact IFOP
Department retailing
Eugène Coty / François Schueller
01 45 14 78 45 / 41 78**

Parts de marché des produits de maquillage par marques



La marque ADELE a acquis une position de leader sur le marché des produits de maquillage (12 % des parts de marché sur les produits de maquillage)



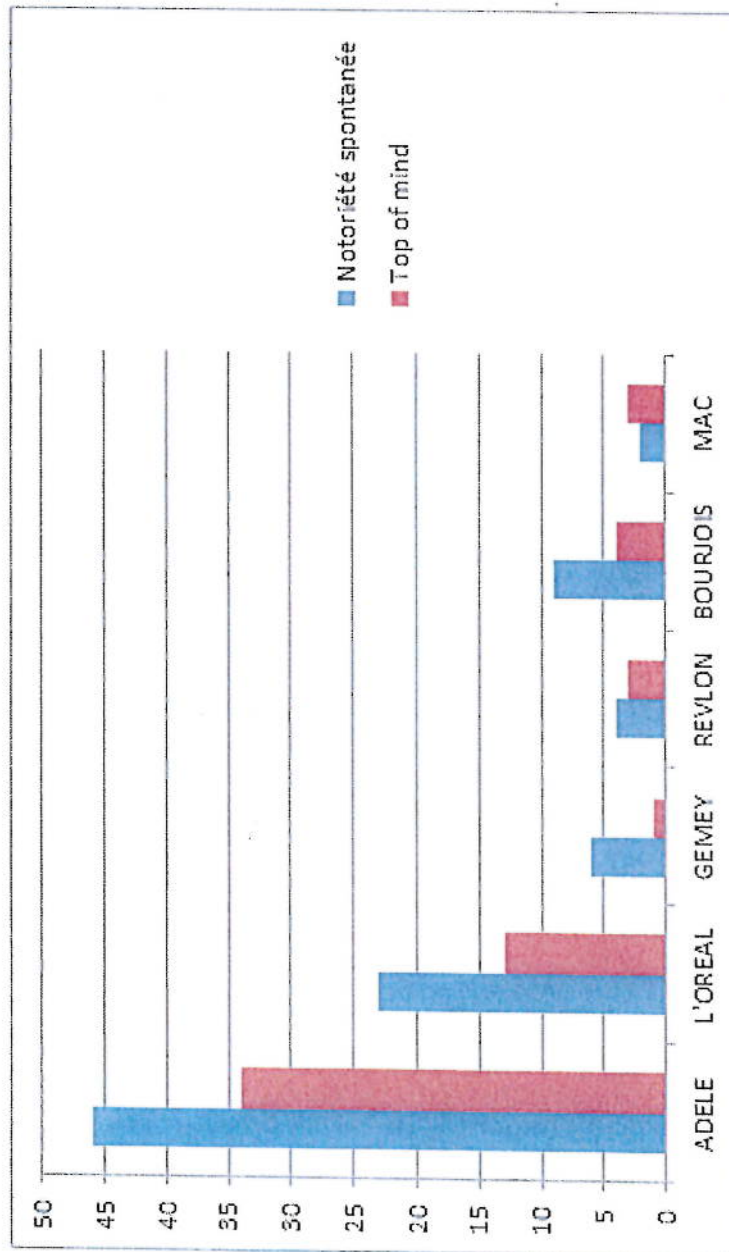
**BILAN DE LA CAMPAGNE TV ADELE - ARC EN CIEL
AVRIL 2013 - SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DANS L'UNION EUROPÉENNE**

ARC EN CIEL
Stéphanie PAPIN

Contact TNS SOFRES :
Département Consumer
Alain Dupont / John Doe
01 41 92 34 48 / 45 43

Notoriété spontanée des principales marques de maquillage

Q1/Q2 : Quelles sont les marques de produit de maquillage que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?



ADELE :

Top of mind : 34 %

Notoriété spontanée : 46 %

L'OREAL :

Top of mind : 13 %

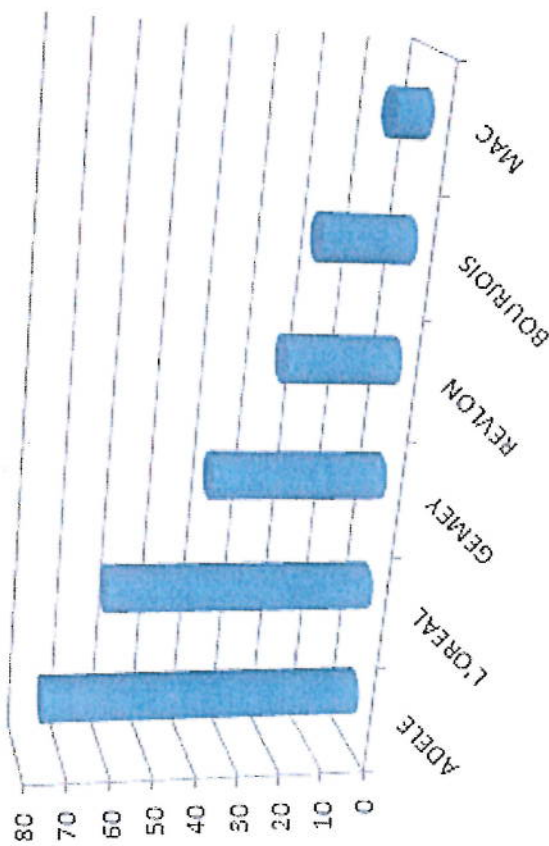
Notoriété spontanée : 23 %

Une forte présence à l'esprit de la marque ADELE, qui reste la première marque citée en spontanée loin devant L'OREAL.

Notoriété globale des marques de maquillage

Q3 : Et parmi cette liste, quelles sont toutes les marques de maquillage que vous connaissez et que vous n'avez pas pensé me citer ?

ADELE : 75 %
L'OREAL : 62 %
GEMEY : 40 %



Une très forte notoriété globale pour la marque ADELE, qui reste ici encore la première marque citée.

SUJET TROISIEME EPREUVE ECRITE

Vous représentez les intérêts de la société française BKE, qui est titulaire des droits suivants :

- une marque française complexe composée de la dénomination DIAM'S incluse dans la représentation d'un diamant taillé, déposée le 15 juin 2000 sous le numéro 00/3456345, dont l'enregistrement a été publié le 10 janvier 2001 ;
- une marque communautaire nominale DIAM'S déposée le 30 juin 2005 et enregistrée le 28 février 2009 sous le numéro 00325674 ;

Ces deux marques désignent les produits et services suivants :

- en classe 14 : « *bijoux, bracelets, montres* »
- en classe 25 : « *vêtements de plage, maillots de bain, foulards, chaussures de plage* »
- en classe 36 : « *services financiers ; émission de coupons de valeur dans le cadre de services de fidélisation de la clientèle* »

Il convient de noter que :

- la société BKE commercialise sous ces marques des bijoux, ainsi que des vêtements et chaussures de plage depuis le mois de juin 2000 ;
- qu'elle jouit même d'une certaine renommée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne concernant les maillots de bain ;
- qu'elle propose, depuis 2011, un service de carte de fidélité permettant de bénéficier de remises financières en fonction du volume d'achat ;
- que depuis 2006, elle exploite sa marque uniquement sous la forme nominale.

1. La société BKE vous informe qu'elle a reçu une lettre de réclamation du Conseil de la société américaine ONCLE SAM, laquelle invoque l'imitation de sa marque communautaire figurative n° 00678395 représentant un diamant taillé identique à celui figurant au sein de la marque complexe française n° 00/3456345. Cette marque communautaire a été déposée le 10 juillet 2000 pour désigner les produits et services suivants, qui sont tous exploités :
 - en classe 14 : « *joaillerie, bijouterie, instruments chronométriques* » ;
 - en classe 25 : « *vêtements, chaussures* » ;
 - en classe 35 : « *services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires* »en revendiquant la priorité d'un dépôt américain du 10 janvier 2000 désignant des « *vêtements à l'exclusion des maillots de bain ; chaussures* » en classe 25.

2. Par ailleurs, la société BKE vous informe qu'elle a eu connaissance de la vente, sur un site internet français, de lunettes de soleil vendues sous la marque DIAME par une société française DIAMANTY Sarl.

La société BKE vous interroge d'une part sur les risques qu'elle encourt sur ses marques qui sont contestées par la société ONCLE SAM et sur ses éventuels moyens de défense, et d'autre part sur les fondements d'une éventuelle action pour faire cesser la commercialisation des produits DIAME.

Réponse d'un candidat

Note attribuée à cette copie 16/20

Société BKE
A l'attention de ...
Adresse

Paris, le 10 janvier 2014

V/Réf. :
N/Réf. :

Concerne : BKE c/ ONCLE SAM
BKE c/ DIAMANTY SARL

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien du -/- au cours duquel vous nous avez exposé les difficultés rencontrées avec la société américaine ONCLE SAM d'une part, et la société DIAMANTY d'autre part.

En effet, vous avez récemment reçu un courrier du Conseil de la société ONCLE SAM prétendant une imitation de sa marque communautaire figurative n° 00678395, par vos marques française DIAM'S (semi-figurative) et communautaire DIAM'S (verbale). Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser copie de ce courrier afin que nous puissions éventuellement compléter notre étude.

Vous avez également récemment constaté la vente de lunettes de soleil sous la marque DIAME, et nous interrogez sur les moyens d'action dont vous disposeriez à l'encontre de la société exploitante DIAMANTY SARL.

Vous trouverez ci-après nos éléments en réponse.

I – BKE c/ ONCLE SAM

La société ONCLE SAM est titulaire d'une marque américaine déposée le 10.01.2000, étendue sous priorité unioniste à l'Union Européenne via la marque communautaire, le 10.07.2000. Il convient d'ores et déjà de souligner que le délai de priorité (6 mois à compter du 1^{er} dépôt) a bien été respecté, de sorte que la société ONCLE SAM est bien en mesure de revendiquer cette antériorité.

Toutefois, celle-ci n'est pas sans limite, puisque le dépôt américain ne porte que sur " les vêtements à l'exclusion des maillots de bain, chaussures ", et non sur l'ensemble des classes visées au dépôt communautaire.

La société ONCLE SAM conteste sur ce fondement vos marques française et communautaire.

Nous envisagerons successivement chacun de ces droits, et étudierons les moyens en défense dont vous disposez.

A. Sur la marque française semi-figurative DIAM'S, déposée le 15/06/00

A titre liminaire, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer que votre marque a bien été renouvelée à l'échéance du 15/06/2010. Nous supposons pour la présente étude que votre marque est toujours en vigueur.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que la déchéance pour défaut d'exploitation pourrait être soulevée par la partie adverse.

En effet, bien que vous commercialisiez depuis 2000 des bijoux, vêtements, chaussures de plage, jouissiez d'une certaine renommée pour les maillots de bain, proposiez effectivement un service de carte de fidélité... il est à noter que le signe exploité ne correspond pas exactement à la marque telle que déposée sous le n° 00/3456345.

Le dépôt correspond à une marque complexe composée de la dénomination DIAM'S incluse dans la représentation d'un diamant taillé. Or le signe exploité est la marque uniquement sous la forme nominale DIAM'S, et ce depuis 2006.

L'article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) dispose : " encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans. Est assimilé à un tel usage (...) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ".

Il convient donc d'apprécier si l'usage de la marque DIAM'S (verbale) peut être considéré comme une forme modifiée n'altérant pas le caractère distinctif de la marque semi-figurative DIAM'S, lui évitant ainsi la déchéance pour défaut d'exploitation.

Dans un arrêt COLLOSEUM c/ LEVISTRAUSS (2013), il a été considéré que dans un ensemble protégé, les éléments qui le composent, pris individuellement, étaient protégés s'ils conservaient un caractère distinctif propre.

En outre, dans un arrêt SPECSAVERS (2013), il a été jugé que l'exploitation de la marque composée du logo et de l'élément verbal valait exploitation du logo " muet ". Ainsi l'exploitation d'une marque semi-figurative via l'un de ses composants, vaut exploitation (selon le cas d'espèce).

Nous sommes d'avis qu'au sein de votre marque semi-figurative, l'élément DIAM'S demeure distinctif et dominant, de sorte que l'usage du seul élément verbal n'altère pas le caractère distinctif de la marque semi-figurative, qui demeure ainsi, selon nous protégée.

Contrairement à ce que la jurisprudence BAINBRIDGE pouvait laisser entendre, l'exploitation d'une marque vaut usage de la marque modifiée, même si le signe tel qu'exploité, a également fait l'objet d'un enregistrement (arrêt RINTISCH-2012). Par conséquent peu importe que la marque DIAM'S (verbale) ait ensuite été déposée.

Votre marque française DIAM'S est donc bien en vigueur et exploitée, de sorte qu'il convient d'apprécier la menace que constitue les marques de la société ONCLE SAM.

Seule la marque américaine est antérieure. La marque communautaire figurative en revendique cependant la priorité. Toutefois, celle-ci ne peut porter que les produits visés par la marque américaine.

Par conséquent, la marque communautaire étant postérieure, la société ONCLE SAM n'est en mesure de vous l'opposer qu'en ce qu'elle porte sur les " vêtements à l'exclusion des maillots de bain, chaussures " et non pour les autres produits et services.

A l'exception des chaussures, repris à l'identique dans votre marque française, les produits visés par les marques sont distincts (les bijoux, bracelets, montres, foulards, services financiers, émissions de coupons ...). Et ce d'autant plus que les maillots de bain sont clairement exclus du libellé.

Nous sommes d'avis qu'en l'espèce nous disposerions d'argument pour démontrer que les produits et services visés par la marque française DIAM'S ne sont pas similaires aux produits de la marque américaine, en ce qu'ils n'ont pas la même nature, destination, utilisation, caractère concurrent. La complémentarité pourrait certes être soulevée par la partie adverse, toutefois il convient également de prendre en compte la similitude des signes dans l'appréciation du risque de confusion.

Or en l'espèce la marque américaine se compose uniquement d'un diamant quant la marque française porte en plus le terme DIAM'S. Il ressort de la jurisprudence qu'un signe est identique à une marque lorsqu'il est reproduit sans modification en ayant tous les éléments qui la compose ou lorsque, pris dans son ensemble, il recèle de différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du public (L.T.J. DIFFUSION-2003). En l'espèce les marques ne sont pas identiques.

Elle se distingue également visuellement (l'une comporte un élément verbal et un élément figuratif, l'autre qu'un élément figuratif), et phonétiquement (la marque américaine est muette). Or il est de jurisprudence, que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce dont la similarité des produits et services, et la similitude (visuelle, phonétique et conceptuelle) des signes, ce qui implique une certaine interdépendance des facteurs.

Donc le faible degré de similarité des produits et services, et le faible degré de similitude des signes, conduisent conjointement à exclure un risque de confusion.

Toutefois, il convient de préciser qu'il s'agit réellement d'une reprise à l'identique du logo de diamant, la société américaine pourrait éventuellement faire valoir un droit d'auteur sur cet élément, qui lui n'est soumis à aucun principe de spécialité.

Nous pouvons alors invoquer la forclusion par tolérance. En effet, l'article L. 716-5 du CPI prévoit que l'action en contrefaçon se prescrit par trois ans. En outre, est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieurement enregistrée dont l'usage a été toléré pendant 5 ans, à moins que ce dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi, ce qui ne semble pas être le cas.

B. Sur la marque communautaire DIAM'S n°00325674

Cette marque a été déposée postérieurement à la marque communautaire de la société ONCLE SAM, qui lui est donc opposable pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt.

Il convient dans un premier temps d'invoquer la prescription de l'action, voire la forclusion par tolérance si la société ONCLE SAM connaissait l'existence de votre marque (ce qu'il nous appartiendra d'établir, via notamment des preuves de votre renommée à travers toute l'UE pour des maillots de bain, par exemple).

Il convient ensuite d'apprécier l'existence d'un risque de confusion entre les marques.

En l'espèce, les produits sont identiques et similaires en ce que la marque figurative communautaire antérieure désigne de la " joaillerie, bijouterie, instruments chronométriques " et votre marque les " bijoux, bracelets et montres ".

Les " vêtements, chaussures " de la marque antérieure intègrent les " vêtements de plage, maillots de bain, foulards, chaussures de plage " de votre marque. Enfin les " services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales ou promotionnelles ou publicitaires " ont la même nature, la même destination, la même utilisation que vos services " financiers, émission de coupons de valeur dans le cadre de services de fidélisation de la cliente ".

En revanche, vos signes demeurent clairement distincts en ce que la marque antérieure se compose du seul élément figuratif représentant un diamant et votre marque du seul élément verbal DIAM'S.

Les signes en cause sont donc clairement distincts sur le plan phonétique et visuel.

Sur le plan conceptuel ils demeurent éventuellement similaires si l'on considère que le consommateur percevra le terme DIAM'S comme un diminutif du terme DIAMANT. Ce terme n'est cependant pas la désignation usuelle et courante des pierres taillées, de sorte que nous sommes d'avis que nous disposerions d'argument à faire valoir tendant à établir l'absence d'un risque de confusion entre les signes, et ce d'autant plus que votre marque semble avoir acquis une certaine distinctivité par l'usage, autre celle déjà perçue dont elle pouvait se prévaloir pour les produits et services désignés.

Si toutefois, la société ONCLE SAM parvenait à établir un risque de confusion entre votre marque communautaire et la sienne, nous pourrions envisager de lui opposer votre marque française antérieure semi-figurative DIAM'S, en ce qu'elle porte sur des produits identiques et similaires, à l'exception toutefois des produits de la classe 25 pour lesquels la marque communautaire d'ONCLE SAM bénéficie de la priorité du dépôt américain (et sous réserve de l'éventuel droit d'auteur, sur ledit logo, de la société ONCLE SAM).

Ainsi, concernant le différend avec la société ONCLE SAM, nous vous conseillons les démarches suivantes :

- dans un premier temps, invoquer la prescription de l'action (3 ans), ou la forclusion par tolérance (5 ans)
- démontrer l'absence de risque de confusion entre votre marque française et la marque US concernant les produits désignés par cette marque (pour la comparaison des signes, se référer notamment à la jurisprudence sur les marques complexes, et l'appréciation du risque de confusion basée sur les éléments distinctifs et dominant cf. arrêté MEDION, et QUICK RESTAURANTS par exemple).
- concernant la marque communautaire DIAM'S, établir l'absence de risque de confusion, et à défaut opposer à la marque communautaire d'ONCLE SAM, la marque française antérieure DIAM'S pour les classes 14 et 35/36.

II- BKE c/ DIAMANTY SARL

A titre liminaire, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer de quelle façon vous avez eu connaissance de la vente des produits litigieux sur ce site internet.

À ce titre, la réservation d'adwords correspondant à une marque n'est pas susceptible de tomber sous le coup de la qualification de contrefaçon. Quant à la concurrence déloyale elle nécessiterait de démontrer qu'il y a confusion pour le consommateur entre le site ainsi référencé et le site " officiel " du titulaire des droits, ce qui ne semble pas être établi en l'espèce.

Il convient également de s'assurer que le site internet vise bien le public français. Contrairement à ce qu'il avait été jugé sur un arrêt ROEDERER (2003), la simple accessibilité du site au public français ne saurait suffire (voir en ce sens arrêt HUGO BOSS-2005). Il convient donc de vérifier que le site propose bien, en langue française, la vente et la livraison de produits en France, en euros, etc....

Il est possible en l'espèce d'envisager la responsabilité de deux types d'intervenants : la société DIAMANTY (A) et le propriétaire du site internet (B).

A) Action contre la société DIAMANTY

L'action en contrefaçon nécessite la preuve de plusieurs conditions définies notamment dans l'arrêt ARSENAL, et affinées par la suite.

Ainsi, l'usage fait par un tiers d'une marque peut être qualifiée de contrefaçon lorsqu'il utilise la marque (reproduite ou imitée) sans l'autorisation du propriétaire, pour des produits et services identiques ou similaires, ce qui entraîne un risque de confusion. Cet usage doit en outre se faire dans la vie des affaires.

L'article L. 713-3 dispose en outre que soit interdit, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

L'article 6 § 1b du Règlement sur la marque communautaire prévoit une disposition analogue.

En l'espèce, les produits pour lesquels la marque litigieuse est exploitée ne figurent pas au dépôt et ne sont pas visés en tant que tels par les marques française et communautaire DIAM'S.

Toutefois, les " lunettes de soleil " sont des produits similaires aux vêtements de plage, maillots de baigneurs en ce qu'ils sont complémentaires (voir en ce sens décision SANCO c/ OHMI MARSALMAN), et l'usage de l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre.

En l'espèce, la plage, qui implique généralement maillot de bain et vêtements de plage, requiert également l'usage de lunettes de soleil.

En outre, les lunettes de soleil sont des accessoires de mode au même titre que les bijoux, bracelets, et montres. Ces produits sont donc similaires dans leur destination et leur utilisation et nature.

Enfin, votre marque jouit d'une grande renommée en UE pour les maillots de bain, ce qui tend à assouplir le principe de spécialité et confère à la marque une protection plus étendue que le strict libellé du dépôt.

Le risque de confusion entre les signes doit s'approprier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents, dont la similarité des produits et services (voir précédemment) la similitude des signes, le caractère distinctif et dominant de la marque (en l'espèce le terme DIAM'S), le caractère distinctif de la marque antérieure (en l'espèce, oui, et par l'usage intensif) et le public pertinent (un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé).

La similitude des signes s'apprécie visuellement, phonétiquement et conceptuellement.

En l'espèce les termes DIAM'S et DIAME comportent le même nombre de lettres, dont seule la dernière diffère. Ils se prononcent quasiment de la même façon (à l'exception de la sonorité " S " pour la marque antérieure, mais celle-ci demeure quasi identique, la lettre " E " ne se prononçant pas). Les marques sont phonétiquement et visuellement similaires, de sorte qu'elles sont globalement similaires, car celles-ci n'ont pas de signification claire et directement saisissable pour le public, de sorte qu'aucune dissemblance conceptuelle ne neutralise les ressemblances phonétiques et visuelles.

Le consommateur n'ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques doit se fier à l'image non-parfaite qu'il a gardé en mémoire, nous sommes d'avis qu'il ne sera pas en mesure d'attribuer une origine distincte aux produits désignés.

Par conséquent, un risque de confusion est bien caractérisé, de sorte que nous vous conseillons d'agir à l'encontre de la société DIAMANTY sur le fondement de vos marques antérieures et pour contrefaçon.

A cette fin, il pourrait être procédé à un constat d'huissier sur internet et à l'envoi d'un courrier de mise en demeure dans un premier temps.

Nous prendrons soin de vérifier préalablement l'étendue des droits de la société DIAMANTY, afin qu'une telle action ne se retourne pas contre vous en cas de droits antérieurs de la société DIAMANTY sur le terme DIAME.

B) Action contre l'hébergeur

Le propriétaire du site internet pourrait voir sa responsabilité engagée s'il ne peut invoquer le régime de responsabilité particulier dont bénéficie l'hébergeur.

Pour être " hébergeur " au sens de la LCEN (Loi pour la confiance dans l'économie numérique), il faut :

- proposer un service de l'information, au sens service du numérique
- se contenter de stocker le contenu du demandeur
- ne pas avoir connaissance du caractère illicite des informations stockées, et le cas échéant procéder promptement au retrait

Par conséquent, il conviendrait d'adresser un courrier au propriétaire du site internet sur lequel sont mises en vente les lunettes, pour l'informer du caractère contrefaisant de ces produits et l'enjoindre de les retirer au plus vite de son site internet.

À défaut de réaction de sa part, sa responsabilité pourrait être engagée.

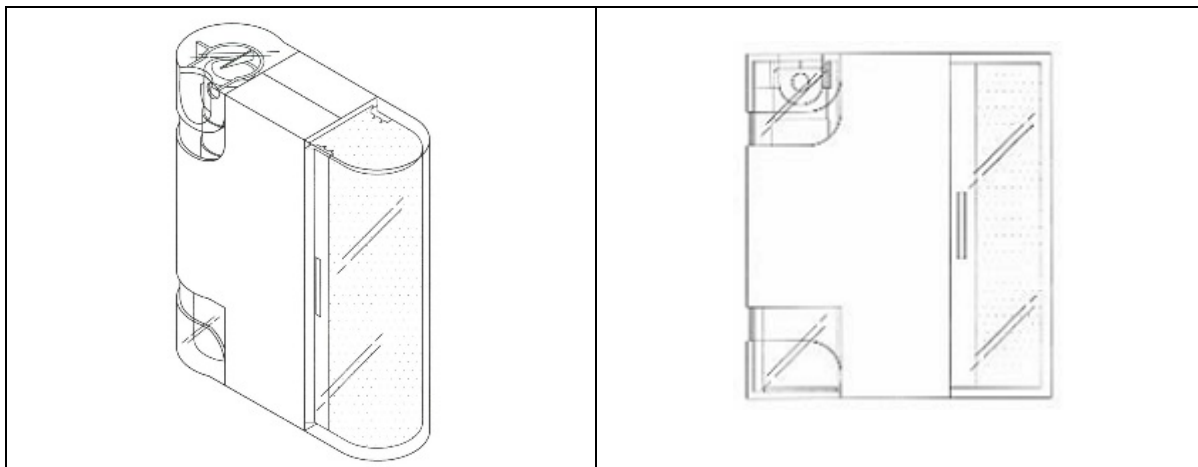
Nous espérons avoir ainsi répondu à vos questions, et restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter, et nous entretenir avec vous des suites à donner à ces dossiers.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées.

X

SUJET QUATRIEME EPREUVE ECRITE

La société coréenne Si Dong est titulaire du modèle dont les reproductions sont les suivantes :



L'acte de dépôt effectué à l'OHMI le 24 octobre 2008 mentionne « recharge destinée à être incorporée dans un dispositif de nettoyage pour systèmes professionnels d'entretien des lentilles de microscopes électroniques ».

Elle entend mettre en place une action en contrefaçon à l'encontre de la société française Screen Saver Sarl qui lance au mois de janvier 2014, ainsi que cela a été annoncé dans la presse, la commercialisation en France mais également en Italie, en Espagne et en Allemagne d'un flacon contenant un produit utile pour nettoyer les écrans d'ordinateur ou tablettes :



Elle a constaté cependant que la société Screen Saver a effectué un dépôt de cette marque auprès de l'OHMI le 13 février 2008 désignant

- En classe 3 : « Produits nettoyants (non pour procédés de fabrication ni à usage médical), y compris pour machines de bureau, appareils audio et vidéo et ordinateurs »
- En classe 21 : « Matériel et récipients de nettoyage »

La filiale française de la société Si Dong, la société Si Dong SA vous demande :

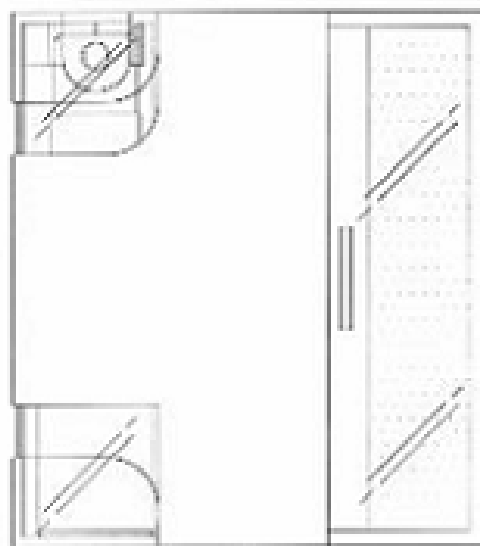
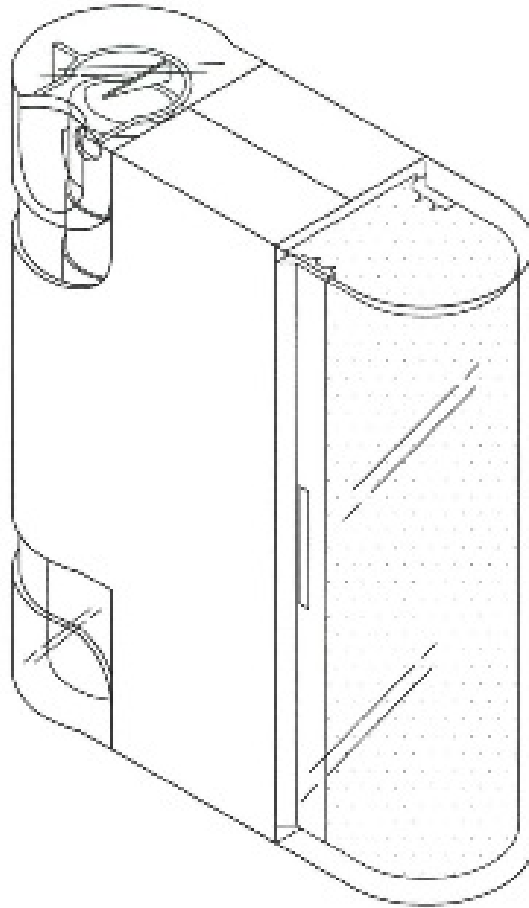
- si elle peut agir à l'encontre de la société Screen Saver Sarl ;
- et dans l'hypothèse où une action est possible quelle stratégie vous préconisiez.

Elle considère que le produit de Screen Saver est une atteinte à son droit de modèle et souhaite obtenir un arrêt rapide de commercialisation.

Dans ce cadre elle vous pose les questions suivantes :

1. Abstraction faite des difficultés envisagées aux questions suivantes, une action est-elle envisageable ? Quelles en seraient les modalités ? (6 points)
2. Existe-t-il un risque de voir son modèle contesté et si oui, sur quel(s) fondement(s) et devant quelle(s) institution(s) ? (7 points)
3. Faut-il commencer par une mise en demeure à la société Screen Saver et quel est le risque de commencer par cette démarche amiable ? (2 points)
4. Est-il possible de solliciter des mesures d'interdiction et d'indemnisation pour l'ensemble des pays dans lesquels la commercialisation du produit de Screen Saver a été annoncée (France, Italie Espagne et Allemagne) (5 points)

ANNEXE 1



ANNEXE 2



Réponse d'un candidat

Note attribuée à cette copie 14/20

Paris, le 10 janvier 2014

Madame,

Nous avons noté que vous considérez que le produit de Screen Saver est une atteinte à votre droit de modèle et que vous souhaitez obtenir un arrêt rapide de sa commercialisation. Nous allons répondre ci-dessous aux différentes questions que vous nous avez posées.

QUESTION 1

Nous vous rappelons tout d'accord que conformément à l'article 19 du RDMC c'est le titulaire qui dispose du droit d'interdire à tout tiers l'usage de son modèle communautaire sans son consentement.

Le licencié peut également engager une action en contrefaçon sous certaines conditions (article 32 RDMC).

Toutefois, sauf erreur de notre part, vous ne disposez pas d'une licence sur ce modèle.

Il convient donc selon nous à la société coréenne Si Dong d'agir.

Comme nous allons vous l'expliquer ci-après une action en contrefaçon de votre modèle communautaire par le produit de Screen Saver nous semble être envisageable

L'article 19 (1) RDMC permet au titulaire d'interdire à tout tiers d'utiliser son modèle communautaire et l'article 10 RDMC précise que cette protection « s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente ».

Nous allons donc vérifier si le produit de Screen Saver produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente ou non. Il convient également dans cette analyse de tenir compte de la liberté du créateur.

L'utilisateur averti des produits concernés est un professionnel de l'entretien et du nettoyage. Il est particulièrement attentif et avisé en raison de sa connaissance du secteur concerné (arrêt Pog).

En l'espèce, les produits ont une même forme générale rectangulaire avec sur les côtés les plus longs une forme arrondie. Sur un côté la forme arrondie semble faire partie de l'ensemble et sur l'autre côté un cylindre avec à son extrémité un pulvérisateur semble être rentré dans la forme générale.

En outre, à notre connaissance, dans ce type de produit les contraintes techniques semblent être peu importantes et la liberté du créateur est grande.

En conséquence, le produit de Screen Saver nous paraît produire sur l'utilisateur averti la même impression visuelle globale que votre modèle et une action en contrefaçon nous semble donc envisageable.

QUESTION 2

Pour être valable un modèle doit répondre à différentes conditions de validité, à défaut il pourrait être contesté.

1 Motifs absolus de nullité

A titre d'information, nous vous signalons qu'un tel motif pourrait être invoqué par tout tiers.

Pour être valable, un modèle doit être nouveau et avoir un caractère propre.

Ces deux conditions s'apprécient par rapport aux créations antérieurement divulguées.

Si Screen Saver attaque votre modèle pour défaut de nouveauté et/ou de caractère propre en citant comme antériorité sa marque communautaire il devra prouver sa divulgation antérieurement à la date de dépôt de votre modèle (24/10/2008).

A cet égard, nous vous proposons de vérifier la date de publication de la marque communautaire de Screen Saver au Bulletin des marques communautaires, cette publication constituerait une divulgation.

Nous considérons que la marque communautaire de Screen Saver ne détruirait pas la nouveauté de votre modèle car il en diffère par des détails non insignifiants.

En revanche, pour les raisons exposées en réponse à la question 1, nous considérons que cette marque communautaire pourrait détruire le caractère propre de votre modèle car elle produit la même impression visuelle globale.

Screen Saver pourrait donc, sous réserve de divulgation antérieure de sa marque communautaire, intenté une action en annulation devant la division d'annulation de l'OHMI sur le fondement de l'article 25 (1) (b) RDMC.

2 Motifs relatifs

Screen Saver pourrait décider d'agir contre votre modèle sur le fondement de l'article 25 (1) (e) RDMC et de l'article 9 (1) (b) RMC sur la base de sa marque communautaire.

Sa marque communautaire a été déposée avant le dépôt de votre modèle communautaire.

Le TUE a eu l'occasion de préciser que pour l'application de l'article 25 (1) (e) RDMC il n'était pas nécessaire que les signes soient identiques (2013, arrêt Schwan-Stabilo).

Screen Saver va devoir prouver que les conditions de l'article 9 (1) (b) du RMC sont remplies et qu'il existe bien un risque de confusion entre votre modèle et sa marque antérieure.

- **Comparaison des produits**
C'est l'indication de produit mentionnée dans l'acte de dépôt de votre modèle qui doit être prise en compte dans le cadre de cette comparaison.
Il existe bien selon nous une similarité entre les produits.
- **Comparaison des signes**
Nous nous référons pour cette comparaison à celle effectuée dans le cadre de la réponse à la question 1. Les signes sont similaires.
- **Risque de confusion**
Dans le cadre de cette appréciation du risque de confusion il faut tenir compte du fait que le consommateur n'a que rarement l'occasion d'effectuer une comparaison directe entre les marques. En raison de la similarité des produits et de la similitude des signes, il existe selon nous un risque de confusion.

Screen Saver pourrait donc décider d'intenter cette action devant la division d'annulation de l'OHMI.

Nous attirons votre attention sur le fait que dans le cadre d'une telle action nous pourrions, comme moyen de défense, demander que Screen Saver prouve l'usage de sa marque (sous réserve qu'elle ait bien été enregistrée il y a plus de 5 ans), cette demande devant être faite devant la division d'annulation (TUE, 2013 arrêt Schwan Stabilo).

Si Screen Saver ne pouvait pas prouver l'usage de sa marque, son action serait rejetée.

Nous attirons également votre attention sur le fait que si nous introduisons une action en contrefaçon contre Screen Saver, celle-ci pourra, comme moyen de défense, former, devant le tribunal, une demande reconventionnelle en nullité de votre modèle communautaire sur les deux fondements vus ci-avant.

QUESTION 3

Le risque de commencer par une mise en demeure à la société Screen Saver est d'attirer son attention sur votre modèle et qu'en réaction elle engage immédiatement une action en nullité à son encontre.

QUESTION 4

L'article 81 RDMC prévoit la compétence exclusive des tribunaux des dessins et modèles communautaires pour les actions en contrefaçon.

Conformément aux règles applicables, notre action en contrefaçon devra être portée soit :

- devant le tribunal des dessins ou modèles communautaires de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile. En l'espèce, la société Screen Saver est une société française. Le tribunal compétent est donc le TGI de Paris. L'avantage est que le TGI de Paris pourra statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout Etat membre, et donc non seulement de la France mais également de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne. Il pourra interdire la poursuite des actes de contrefaçon et ordonner l'indemnisation de votre préjudice.
- soit devant le tribunal des dessins ou modèles communautaires de l'Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon est commis ou menace d'être commis. L'inconvénient est que ce tribunal ne sera compétent que pour statuer sur les faits de contrefaçon commis sur son territoire national. Pour obtenir l'interdiction et une indemnisation de tous les actes de contrefaçon vous devrez agir dans chacun des Etats membres concernés.

En conclusion, une action en contrefaçon contre le produit de Screen Saver fait peser des risques importants sur votre modèle.

Nous restons à votre disposition.

Cordialement.

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 2014 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 2012 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 MINIATURES est spécialisée dans la production de modèles réduits de voitures, dont elle reproduit plus ou moins fidèlement les contours.

Elle propose actuellement les modèles réduits de plus de 10 constructeurs mondiaux, s'étant fait une spécialité plus particulière des voitures commercialisées par la société RENAULT. C'est ainsi avec grande fierté qu'elle propose à sa clientèle d'acquérir la gamme complète des voitures commercialisées par la société Renault durant ces 20 dernières années. La société MINIATURES vient d'ailleurs de mettre sur le marché le modèle réduit de la toute récente LOGAN, la fameuse voiture à bas coût produite en Roumanie.

Alertée par le succès croissant de la société MINIATURES et désireuse de se lancer elle-même sur le marché des modèles réduits, la société RENAULT a décidé de réagir. Elle s'insurge particulièrement contre la reproduction de son fameux losange "RENAULT" sur chacun des modèles réduits correspondant à sa marque.

En tant que Conseil de la société RENAULT, quels moyens soulèveriez-vous à l'occasion d'une éventuelle action en justice contre la société MINIATURES ?

Éléments de réponse : (inspiré de la décision Opel de la CJCE : 25 janvier 2007, Affaire C-48/05 de la CJCE)

- Envisager l'issue d'une action en contrefaçon de marque :
 - Article L.713-2 si la marque "RENAULT" a été enregistrée pour des jouets en classe 28 ou article L.713-5 si la marque "RENAULT" n'a pas été enregistrée pour désigner des jouets (Rem : Depuis la décision CJCE 23 octobre 2003, Affaire C-408/01 ADIDAS-SALOMON, le titulaire d'une marque renommée peut agir sur le fondement de l'article L.713-5, quand bien même les produits et services en cause seraient identiques à ceux visés par cette marque)
 - Usage dans la vie des affaires de la marque ? (+) l'usage se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique
 - Usage à titre de marque, c'est-à-dire atteinte aux fonctions de la marque ? à évaluer au cas par cas ("*si le public pertinent ne perçoit pas le signe identique au logo Opel figurant sur les modèles réduits commercialisés par Autec comme une indication que ces produits proviennent d'Adam Opel ou d'une entreprise économiquement liée à cette dernière, force serait alors de constater que l'usage en cause au principal ne porte pas atteinte à la fonction essentielle du logo Opel en tant que marque enregistrée pour des jouets*")
 - Article L. 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (référence nécessaire) ? (-) selon la CJCE

- Evoquer le droit des dessins et modèles, ainsi que le droit d'auteur (principe de l'unité de l'art) : jurisprudence sur les miniatures.
- Commenter la possibilité d'agir sur le fondement de la concurrence déloyale : (+) volonté de se placer dans le sillage de la société RENAULT, en reproduisant systématiquement les modèles de la marque, les plus récents y compris (par exemple, Com. 12 décembre 2006 ; Jennyfer c/ Pimkie).

SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 2

La société EQUILIBRE ATTITUDE est spécialisée dans la commercialisation de produits diététiques vendus en parapharmacie, grande surface et salle de sport, ainsi que sur le site Internet www.sport-nutrition-center.com qui est le sien.

Elle est aussi titulaire de la marque verbale SPORT NUTRITION CENTER No. 3 082 457 qui protège différents produits diététiques alimentaires dans les classes 5, 29, 30, 31 et 32.

Cette société a eu connaissance de la commercialisation de produits de même nature sous l'appellation SPORT NUTRITION et a fait constater par huissier l'existence du site Internet www.sport-nutrition.fr, consacré à la vente de produits nutritionnels exploités par une société RS Concept.

Elle a également constaté que sur le moteur de recherche GOOGLE, en recherchant les mots « Sport Nutrition », apparaissait outre son propre lien, une mention « Sport-nutrition.fr, www.sport-nutrition.fr le top de la nutrition livraison offerte ».

La société EQUILIBRE ATTITUDE vous consulte pour savoir comment elle peut agir pour faire cesser ces actes envers la société RS Concept et GOOGLE France.

Éléments de réponse

- Validité de la marque SPORT NUTRITION CENTER No. 3 082 457 ;
- Appréciation du caractère distinctif de la marque, article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. mot Nutrition non distinctif mais l'ensemble protégeable
- Matérialité des faits de contrefaçon alléguée. GOOGLE soutient qu'elle ne peut exercer aucun contrôle ;
- Mais GOOGLE intervient en tant que prestataire publicitaire moyennant rémunération ;
- Cette prestation s'inscrit dans la vie des affaires ;
- Contrefaçon article L. 713.3 CPI – Appréciation.

Voir TGI – Paris 23 mai 2008
P I B D N°8810-III -549

SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 3

Depuis 6 années consécutives que l'équipe de Lyon est championne de France de football, la ferveur du public lyonnais est allée croissante. Les supporters se sont organisés et ont inventé divers slogans et chansons à la gloire de leurs « Lyonceaux ». La plus célèbre chanson, en tout cas la plus entonnée dans les stades, est « *Vive les Lyonceaux !* ».

La société Bertrand a développé une ligne de vêtements, qu'elle commercialise sous la marque française « *vive les Lyonceaux* », enregistrée en 2000. Cette collection prestige, "*véritable hommage à la grande équipe de l'OL et à ses brillantes prestations*", comprend toute une gamme de chaussettes, shorts et T-shirts.

Face au succès grandissant des produits commercialisés par la société Bertrand, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais sont venus vous consulter pour envisager une contrattaque judiciaire. Quelles démarches leur conseillerez-vous?

Eléments de réponse

- Tenter de trouver des antériorités, en droit d'auteur notamment (chansons etc.)
- Commenter la distinctivité de la marque "*Vive les Lyonceaux !*"
 - Date d'apparition du slogan dans les stades ? Le signe doit être distinctif à la date du dépôt de la marque
 - Le slogan est-il indissociable de l'équipe de Lyon ? D'autres équipes sportives l'ont-elles repris à leur compte ?
- Commenter l'opportunité de demander l'annulation de la marque pour dépôt frauduleux : (-) selon la chambre commerciale
- Discuter la possibilité d'agir en déchéance de la marque, la marque "*Vive les Lyonceaux*" n'étant peut-être plus perçue par le public comme un signe distinctif (article L.714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle)
- Entreprendre un rapprochement avec la Ville de Lyon, qui a des droits sur son nom patronymique

SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

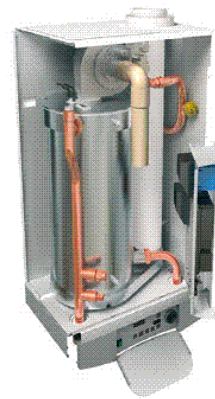
EXEMPLE N° 1

La société ABE engage une action en nullité du DMCE portant sur l'échangeur thermique reproduit ci-dessous (1) aux motifs :

- Que celui-ci n'est pas visible lors d'une utilisation normale du produit. Elle produit à l'appui de sa demande une photo (2) du modèle, incorporé dans une chaudière.
- Que la forme du produit est purement fonctionnelle.



1.



2.

En réponse, la société CREO, titulaire du modèle, envisage de faire valoir les arguments suivants :

- L'échangeur thermique pourrait être utilisé différemment, dans des conditions où il serait visible.
- Il existe d'autres formes d'échangeur thermique.

Ces arguments sont-ils selon vous pertinents ?

Éléments de réponse

Visibilité :

Article 4 (2)(a) RDMC : *Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et que les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.*

Décisions de la division d'annulation, Aff. ICD 5502 et ICD 8325 : Seule importe l'utilisation réelle (et non théorique ou potentielle) qui est faite du produit.

Fonctionnalité :

Article 8 (1) : *Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.*

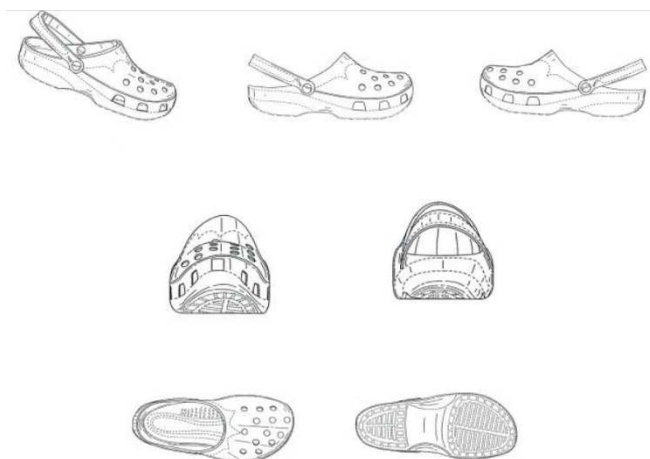
Différentes approches de l'OHMI :

- La forme n'est pas exclusivement dictée par la fonction technique s'il existe des formes alternatives remplissant la même fonction.
- L'observateur raisonnable qui regarde le modèle doit se demander si des considérations autres que purement fonctionnelles ont pu prévaloir lorsque la forme a été choisie.
- Dernière décision : A partir du moment où le designer dispose d'un certain degré de liberté dans l'élaboration du modèle, il faut considérer que la forme n'est pas dictée par la fonction du produit.

SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 2

Vous êtes consulté par votre cliente, la société américaine Crocs, spécialisée dans les articles chaussants. Celle-ci est titulaire d'un modèle communautaire, protégeant la forme de ses célèbres chaussures en matière plastique, ci-dessous reproduit:



Ce modèle a été déposé à l'OHMI le 22 novembre 2004, sous priorité d'un *design patent* américain déposé le 28 mai 2004.

Elle vous informe avoir récemment été notifiée d'une demande en nullité formée contre son modèle communautaire. Cette demande est formée par sa concurrente, la société canadienne SoleConcept.

Le motif invoqué à l'appui de cette demande est le défaut de nouveauté et de caractère individuel qui résulterait de l'auto-divulgation du modèle par la société Crocs.

Afin de prouver l'auto divulgation du modèle, la société SoleConcept joint à sa demande en nullité les éléments suivants :

- Un extrait du site Internet de la société Crocs à la date du 21 octobre 2003 (date provenant de webarchives.org)

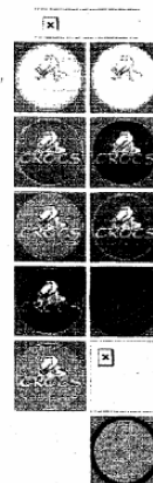


- Un extrait du site web de la société Crocs à la date du 13 décembre 2002 (date provenant de webarchives.org) :

Cayman



Sizes



<http://web.archive.org/web/20021213112059/www.crocs.com/footwear.asp?p=footwear>

- Un extrait du site web de la société Crocs (daté du 12 mai 2005) mentionnant que les chaussures ont été exposées à l'occasion d'un salon nautique de Fort Lauderdale (USA) en novembre 2002. La société SoleConcept produit à cet égard la liste des exposants, parmi lesquels figurent quelques exposants d'articles chaussants et vestimentaires. L'extrait mentionne aussi que la commercialisation de ces chaussures a timidement commencé en juillet 2002 et que le succès commercial a commencé à se développer dès l'année 2003 :

International sites | search

products company shop community contact us

our history news press releases investor relations careers

our history

buy online
find crocs near you

your stories

"My family just returned from a Christmas vacation trip to Disney World. My wife and I both wore our Crocs and I also took along my running shoes since they have taken me through many miles on the road. First of all, the Crocs were great going through the airport security since they are so easy to slip on and off. But after walking all day through the first park, we were truly AMAZED with how great our feet felt. They are usually tired and achy after walking all day, but not this time. So, we wore them again the 2nd day, and then the 3rd, and ended up wearing them all 5 days of our trip. These shoes are OUTSTANDING!! Super comfortable, lightweight, cool... everything you would want. And they get noticed by others also. Several people asked about our shoes and we were glad to tell them how much we enjoyed wearing them. Thanks for making a great shoe!"

The best way to know where we're going is to see where we've been

It all started in July 2002 when three Boulder, Colorado based founders decided to market an unusual shoe developed and manufactured by Foam Creations, Inc.

Originally intended as a boating/outdoor shoe because of its slip-resistant, non-marking sole, Crocs introduced its first model, the Beach™, in November 2002 at the Ft. Lauderdale Boat Show. From there, popularity mushroomed. Sales poured in. By 2003 Crocs had become a bona-fide phenomenon, universally accepted as an all purpose shoe for comfort and fashion.

From 2003-2004 Crocs focused on accommodating our remarkable growth while maintaining control. We expanded our product line, added warehouses and shipping programs for speedy assembly and delivery, hired a senior management team and acquired Foam Creations. Today, Crocs are available all over the world and on the internet as we continue to significantly expand all aspects of our business.

Despite our rapid success, we still stand behind to the core values of Crocs Footwear. We are committed to making a lightweight, comfortable, slip-resistant, fashionable and functional shoe that can be produced quickly and at an affordable price to our customers. We thank you for your support and look forward to providing you with exciting new Crocs designs in the years to come.

tp://www.crocs.com/company/history.jsp

12/05/2006

- Un Affidavit du 30 avril 2003 du dirigeant de la société Crocs, affidavit produit dans le cadre de la demande de marque américaine Crocs, attestant que la marque Crocs a commencé à être exploitée dans le commerce pour désigner des chaussures, à compter de juillet 2002

La société Crocs vous confirme qu'elle disposait en effet d'un site Internet depuis 2002 sur lequel ses chaussures avaient été présentées. Elle vous indique que ce site était toutefois assez « confidentiel » et assez peu visité avant mi-2003. Elle vous précise aussi que si les ventes de chaussures ont débuté en juillet 2002, le volume des ventes entre 2002 et 2003 n'a pas excédé 10.000 paires, et les ventes se sont principalement concentrées en Floride et dans le Colorado. Elle vous précise enfin que le salon nautique dans lequel elle a exposé ses chaussures était principalement consacré aux bateaux et qu'un nombre limité d'exposants du domaine des articles vestimentaires ou des chaussures était présent.

La société Crocs vous demande de vous prononcer sur le sérieux de cette action. Quels types d'arguments pourrait-elle développer pour contester cette demande en nullité ? Quelles sont ses chances de succès ?

Eléments de réponse

Sujet inspiré d'une décision de la Chambre de recours de l'OHMI qui a prononcé la nullité du modèle pour défaut de nouveauté résultant de l'auto-divulgation.

- Rappeler le principe de l'auto divulgation (article 7 RCD) et notamment la question liée à la disposition suivante « *sauf si ces faits ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la communauté* ».
- Définir la période de grâce (attention à la priorité). Toute divulgation intervenue entre le 28/05/2003 et le 28/05/2004 ne détruit pas la nouveauté
- Définir les milieux intéressés du secteur concerné : designers de chaussures, fabricants, commerçants... en particulier les professionnels des chaussures de « loisir ».
- Analyser chacune des pièces en terme de date (la première ne peut être retenue car elle est datée pendant la période de grâce ; les autres sont valables car soit dans la période antérieure à la période de grâce, soit mentionnant des divulgations intervenues avant cette période).
- Analyser chacune des pièces valables en liaison avec la disposition « *sauf si ces faits ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la communauté* ». Il est mentionné que l'usage a commencé en juillet 2003, soit plusieurs mois avant la période de grâce (et non quelques jours avant), il est précisé que le succès a été croissant dès 2003 (ce qui laisse penser une certaine diffusion des produits. Les milieux concernés du secteur concerné (secteur ou les intervenants sont très attentifs à ce qui se passe sur le marché, en particulier sur un marché aussi important que le marché US) ont donc pu raisonnablement avoir accès à ces produits. S'agissant du salon nautique, même s'il ne s'agissait pas d'un salon spécifiquement dédié à l'habillement ou aux articles chaussants, ce genre de salon ne se limite pas à exposer des bateaux mais différents produits ou accessoires susceptibles d'être utilisés dans des activités nautiques (et notamment des chaussures). En outre, ce salon a eu lieu plusieurs mois avant la période de grâce.
- La société Crocs pourrait tenter de faire valoir que le site était assez peu accessible et visité. Que les ventes ont été limitées à deux Etats des USA, de sorte que les milieux intéressés du secteur concerné n'ont pu être raisonnablement informés ; que le salon n'était pas un salon relatif à des articles chaussants ou des vêtements.

SUJET DEUXIEME EPREUVE ORALE

EXEMPLE N° 3

La société GDID, qui a pour activité principale la création et la commercialisation de vêtements et d'accessoires de mode, se prévaut d'une ligne de vêtements dénommée FANNY, créée par sa styliste madame FAN.

Ayant eu connaissance de la commercialisation et de la promotion d'une ligne de vêtements dénommée « Princess » qui constituent des copies serviles de ses propres modèles par une société COPY'IN, la société GDID a fait procéder à divers constats d'achat et saisies contrefaçons dans le show-room et au siège social de la société COPY'IN.

La société COPY'IN prétend que la société GDID ne rapporte pas la preuve de sa titularité sur les modèles revendiqués créés par sa styliste madame FAN.

La société GDID vient vous consulter et vous indique que Madame FAN, sa styliste, ne forme aucune revendication.

Que lui répondez-vous ?

Éléments de réponse

- article L 113-1 du code de la PI « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée »
- en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers, recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur (Civ 1^{ère}, 24 mars 1993, RTD Com 1995,418)
- Cour d'appel de Paris 4^{ème} chambre, 21 janvier 2005, SARL CECILE ET JEANNE c/ BICHE DE BERE SA (pour le jury seulement)
- « la présomption de titularité des droits d'auteur revendiquée par la Société BICHE DE BERE n'est pas détruite par la reconnaissance de l'existence d'un créateur, Madame BICHE, dès lors que cette dernière n'est pas partie à la procédure et ne forme aucune revendication »
- « la présomption résultant des actes de divulgation ne cesse que lorsqu'un tiers revendique être titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre en cause »



Contact

Christine PERROT
+33 (0)1 56 65 85 03
cperrot@inpi.fr