

**Rejet d'une demande de marque de l'Union européenne  
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)**

Alicante, 03/01/2023

PDGB  
174 avenue Victor Hugo  
F-75516 Paris  
FRANCE

*Demande no:* **018141170**

*Votre référence:*

*Marque:*



*Type de marque:* **De forme**

*Demandeur/demanderesse:* **Roy Export SAS  
58, rue Jean Jacques Rousseau  
F-75001 Paris  
FRANCE**

## I. Résumé des faits

En date du 23/09/2022, l'Office a soulevé une objection conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l'article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n'est pas admissible à l'enregistrement.

Les produits et services pour lesquels l'objection a été formulée étaient:

Classe 9 *Appareils et instruments scientifiques; Appareils et instruments photographiques; Appareils cinématographiques; Appareils et instruments optiques; Appareils et instruments pour l'enseignement; Appareils pour l'enregistrement du son; Appareils pour la transmission du son; Appareils pour la reproduction du son; Appareils d'enregistrement d'images; Appareils de transmission d'images; Appareils de reproduction d'images; Supports d'enregistrement numériques; Équipements de traitement de données; Ordinateurs; Tablettes électroniques; Ordiphones [smartphones]; Liseuses*

électroniques; Jeux (Logiciels de -); Logiciels [programmes enregistrés]; Périphériques d'ordinateurs; Lunettes 3D; Lunettes [optique]; Casques de réalité virtuelle; Articles de lunetterie; Étuis à lunettes; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Sacoques conçues pour ordinateurs portables; Montres intelligentes; Hologrammes.

Classe 35 *Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, échantillons, prospectus); Services d'abonnement à des journaux pour des tiers; Services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Conseils en organisation et direction des affaires; Reproduction de documents; Services de gestion informatisée de fichiers; Optimisation du trafic pour des sites web; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d'espaces publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires; Conseils en communication [publicité]; Relations publiques; Conseils en communication [relations publiques]; Informations en matière d'affaires commerciales; Promotion des ventes pour les tiers; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Organisation d'expositions à des fins commerciales; Organisation d'expositions à des fins publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Organisation de concours à des fins publicitaires; Affichage publicitaire; Informations commerciales par le biais de sites web; Informations commerciales au moyen d'un répertoire en ligne sur Internet; Informations ou enquêtes concernant les affaires ou le marketing; Informations en matière de marketing; Service d'informations en matière d'entreprises et d'affaires commerciales via des réseaux informatiques mondiaux.*

Classe 38 *Télécommunications; Informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d'ordinateurs; Communications par réseaux de fibres optiques; Communications radiophoniques; Communications téléphoniques; Radiotéléphonie mobile; Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture d'accès à des bases de données; Services d'affichage électronique (télécommunications); Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; Agences de presse; Agences d'informations [nouvelles]; Location d'appareils de télécommunication; Émissions radiophoniques; Émissions télévisées; Services de téléconférences; Services de visioconférence; Services de messagerie électronique; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.*

Classe 41 *Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Informations en matière de divertissement; Informations en matière d'éducation; Recyclage professionnel; Mise à disposition d'installations de loisirs; Publication de livres; Prêt de livres; Mise à disposition de films, non*

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Production de films cinématographiques; Location de postes de télévision; Location de décors de spectacles; Services de photographie; Organisation de concours [éducation et/ou divertissement]; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de congrès; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; Services de jeux d'argent; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Services de loisirs; Activités culturelles; Production de films; Production de films sur DVD et CD-ROM; Production de documentaires; Production d'émissions de télévision; Fourniture d'informations en matière d'activités culturelles; Production de films d'animation; Montage de bandes vidéo; Location de films cinématographiques et d'enregistrements sonores; Production de films sur bandes vidéo; Projection de films cinématographiques; Projection de films instructifs; Organisation d'expositions à des fins éducatives; Organisation d'expositions à des fins culturelles; Organisation d'expositions à des fins de divertissement; Conduite et organisation de manifestations de divertissement; Organisation de manifestations culturelles et artistiques; Organisation de concours (éducation, divertissement); Organisation de concours à buts éducatifs; Organisation de concours à des fins culturels; Services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; Organisation de spectacles; Représentation de spectacles; Production de spectacles; Organisation et conduite de concerts; Services de parcs d'attractions; Services de musées; Services de musées [présentation, expositions]; Montage ou enregistrement de sons et d'images; Services de mixage de musique; Divertissement télévisé; Services de divertissements cinématographiques; Informations concernant les divertissements via des réseaux informatiques; Divertissement fourni par le biais d'un réseau mondial de communication; Informations concernant des activités culturelles; Production d'enregistrements audiovisuels; Enregistrement sur bandes vidéo; Conduite de manifestations à but éducatif; Organisation de jeux; Services d'animation et d'effets spéciaux pour films et vidéos.

Classe 42 Conception d'ordinateurs pour des tiers; Développement d'ordinateurs; Conception de logiciels; Développement de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Conduite d'études de projets techniques; Architecture; Décoration intérieure; Élaboration [conception] de logiciels; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Mise à jour de logiciels; Location de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Numérisation de documents; Logiciel-service [SaaS]; Informatique en nuage; Conseils en technologie de l'information; Hébergement de serveurs; Contrôle technique de véhicules automobiles; Services de conception d'art graphique; Stylisme [esthétique industrielle]; Authentification d'oeuvres d'art; Audits en matière d'énergie; Stockage électronique de données; Services de dessinateurs d'arts graphiques; Services de conception assistée par ordinateur en matière d'ingénierie et de dessin industriels; Services d'infographie; Dessin industriel

*assisté par ordinateur; Services de conception assistée par ordinateur.*

L'objection était fondée sur les principales constatations suivantes:

- Compte tenu de la renommée exceptionnelle du personnage représenté, le consommateur pertinent, à savoir le grand public ainsi que les entreprises, les professionnels et spécialistes auxquels s'adressent certains produits de la classe 9 et la plupart des services en classes 35,38 et 42, au sein de l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne, reconnaîtra au travers de cette représentation le célèbre personnage comique Charlot créé et interprété au cinéma par Charlie Chaplin (1889 -1977) entre 1913 et 1936.
- Le personnage comique et iconique de Charlot, célèbre vagabond prisé du public dans le monde entier et dont la renommée se fait l'écho de la célébrité de son créateur Charlie Chaplin (1889 -1977), incarne et véhicule des valeurs modernes, libérales et humanistes extrêmement positives, dénonçant notamment, l'aliénation de l'homme par la machine ((1936) *Les temps modernes*) le totalitarisme et l'idéologie nazie qu'il tourna en ridicule ((1940) *Le Dictateur*).
  - <https://www.chaplinsworld.com/groupes/tarifs-infos-visites-groupes-scolaire>,
  - [https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/charlot-roi-du-cinema-depuis-100-ans\\_3384839.html](https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/charlot-roi-du-cinema-depuis-100-ans_3384839.html),
  - [https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/01/06/charlie-chaplin-le-genie-de-la-libertecharlot-ce-visionnaire-des-temps-modernes\\_6065406\\_3246.html](https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/01/06/charlie-chaplin-le-genie-de-la-libertecharlot-ce-visionnaire-des-temps-modernes_6065406_3246.html),
  - <http://lesensdesimages.com/2017/11/21/1940-charlot-prend-la-parole-contre-hitler/>,
  - <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/02/19/ecco-come-charlotsconfisse-hitler.html>,
  - [https://www.diariodesevilla.es/efemerides/Efemerides-16-abril\\_0\\_1344465850.html](https://www.diariodesevilla.es/efemerides/Efemerides-16-abril_0_1344465850.html).

Le contenu des liens précités a été reproduit au sein de la notification des motifs de refus et a fait l'objet d'une traduction libre en Français quand cela été nécessaire.

- Le public pertinent, lequel perçoit l'image familière et humoristique du personnage Charlot sous un jour favorable eu égard aux valeurs modernes, libérales et humanistes auxquelles il est associé, percevra le signe suivant comme une représentation publicitaire de ce personnage interprété par Charlie Chaplin (1889 -1977) dont la seule finalité est d'inciter ou de provoquer l'achat du produit ou la souscription du service. Ce signe ne sera en revanche perçu par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale desdits produits et services. En effet, il ne verra rien de plus qu'une image promotionnelle du personnage Charlot dont l'attrait et les valeurs renforcent par voie de conséquence l'attractivité de l'ensemble des produits et services en cause, à savoir des appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques et pédagogique, des appareils pour l'enregistrement et la transmission du son et de l'image, des équipements informatiques et de traitement de données

et leurs accessoires, des logiciels et articles de lunetterie en classe 9, des services publicitaires, administratifs et commerciaux, des services d'abonnement et de gestion informatisée de fichiers en classe 35, des services de télécommunication en classe 38, des services éducatifs, récréatifs et culturels, des services de photographie, de publication et de prêt de livres, de production et de montage, d'enregistrement sur bandes et d'animation et d'effets spéciaux pour films, de réservation et d'organisation d'évènements à but récréatif, éducatif ou culturel en classe 41, ainsi que des services informatiques et des services techniques de conception, de conduite d'études, d'architecture, de décoration intérieure, de contrôle technique de véhicules, de stylisme, d'authentification d'œuvres d'art et d'audits en matière d'énergie en classe 42.

- Cette perception du signe par le consommateur est d'autant plus avérée que le recours à l'image de personnages de cinéma célèbres associée aux marques de produits ou services à des fins exclusivement publicitaires est relativement usuel dans de nombreux secteurs. Tel est notamment le cas du personnage de Charlot, lequel a pendant plusieurs années été associé à la promotion des produits de l'entreprise IBM.
  - <https://www.ebay.co.uk/itm/362766829612>,
  - <https://www.ebay.fr/itm/362539275428?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050>,
  - <https://www.youtube.com/watch?v=Q9SKnnSUPvI>.

Le contenu des liens précités a été reproduit au sein de la notification des motifs de refus et a fait l'objet d'une traduction libre en Français quand cela été nécessaire.

- Par ailleurs, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations précisant que le contenu éducatif, culturel et récréatif des services éducatifs, récréatifs et culturels et des services d'informations s'y rapportant en classe 41, a pour objet le personnage de Charlot interprété au cinéma par Charlie Chaplin (1889 -1977) et/ou les films dans lesquels ce personnage est interprété. Dès lors, le signe décrit le contenu thématique desdits services.

## **II. Résumé des arguments de la demanderesse**

La demanderesse n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti.

## **III. Motifs de la décision**

Conformément à l'article 94, du RMUE, l'Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.

N'ayant pas reçu d'observation de la part de la demanderesse, l'Office a décidé de maintenir l'objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.

## **IV. Conclusion**

Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l'article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne n° 018141170 est rejetée.

Conformément à l'article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l'article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.



**Thomas PINTO**