



By fax to : +34 965 13 88 85

**OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET (OHIM)**
Avenida de Europa, 4
E-03008 ALICANTE
(Espagne)

Object : Request for confirmation
of legal representation

Villiers-sur-Marne,
January 8, 2011

Dear Sirs,

An opposition has been filed against the registration of our trade mark, MACARAJA, under the No B001766701.

On September 24, 2010, we were contacted by Wilson & Berthelot, Intellectual Property Advisors (22 rue Bergère - F-75009 PARIS, France). Their letter, without its annexes, is attached to this mail.

We emailed our answer to Wilson & Berthelot on October 27, 2010, thus opening discussions with Apple Inc. through their intermediary.

As you will see from the attached Wilson & Berthelot mail:

- Wilson & Berthelot have been mandated by their client, Apple Inc. USA : «Je vous écris au nom et pour le compte de la société Apple Inc. de Cupertino, Californie, Etats-Unis d'Amérique, titulaire de la marque MAC...» (I am writing you in the name and on behalf of Apple Inc. of Cupertino, California, USA, owner of the trade mark MAC...);
- Wilson & Berthelot have been mandated by their client, Apple Inc., to file an opposition: « Je formerais opposition à votre demande de marque communautaire conformément aux instructions de ma cliente.» (I shall file an opposition against your request for community trade mark, in accordance with my client's instructions.);
- Wilson & Berthelot client, Apple Inc. USA, only contests the resemblance with MAC trade mark. No mention whatsoever is made of IMAC and MAC OS trade marks;
- Wilson & Berthelot client, Apple Inc. USA, only contests some products, for which they ask us to add exceptions: "je suis mandatée pour vous demander de bien vouloir procéder à la radiation partielle de ces enregistrements et au retrait partiel de cette demande: ...(I am mandated to ask you to please proceed with the partial cancellation of these registrations and the partial withdrawal of this request: ...)".

We feel entitled to question the opposition filed against the registration of our trade mark, MACARAJA, by representative Edwards Angell Palmer & Dodge UK LLP instead of representative Wilson & Berthelot.

It is our understanding that, since it is part of OHIM mission to check whether an opposition is receivable, it is also OHIM responsibility to make sure that the representative involved in this process is actually acting on behalf of the owner of the trade mark filing the opposition.

Therefore, we would like you to check that:

- representative Edwards Angell Palmer & Dodge UK LLP has been duly mandated by Apple Inc. USA, i. e. that the request does come from Apple Inc. USA (as opposed to an affiliate with no property rights on the relevant trade marks), that the decision has actually been taken by a person empowered to act on behalf of Apple Inc. USA (a member of their management team, for instance), and that the representative Edwards Angell Palmer & Dodge UK LLP has been duly appointed to do so in the case at hand;
- representative Edwards Angell Palmer & Dodge UK LLP has effectively filed, following a specific request from Apple Inc. USA, an opposition aimed specifically at our trade mark MACARAJA and concerning the MAC, IMAC et MAC OS trade marks;
- representative Edwards Angell Palmer & Dodge UK LLP has effectively filed an opposition covering all classes at Apple Inc. USA's request.

If it was not the case, this opposition would not reflect the will of the owner of the MAC, IMAC et MAC OS trade marks and could not, in our view, be deemed valid as it would not reflect the will of Apple Inc. USA, but only the will and decision of the representative Edwards Angell Palmer & Dodge UK.

Unless we are mistaken, a representative is not entitled, in this capacity, to act as he so wishes, but can only act on behalf of the person he represents.

We can be reached online at [@macaraja.fr](mailto:info@macaraja.fr), and look forward to being kept informed of the evolving situation. Do not hesitate to contact us, should you need further informations.

Best regards,



Francis FAULHABER
Chairman



WILSON & BERTHELOT

CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Jacqueline BERTHELOT
Claire J. M. WILSON
*Conseils en Propriété Industrielle - Juristes
Mandataires Agréés auprès de l'OHMI*

22 rue Bergère - F-75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 48 01 00 40
Fax : +33 (0)1 48 01 01 45
E-mail : info@wilson-berthelot.com

Par courrier électronique à : _____@macaraja.com
CONFIRMATION PAR LETTRE RECOMMANDÉE

Paris, le 24 septembre 2010

Macaraja
9 avenue Pierre Sangnier
94350 Villiers sur Marne

N.réf. : APP/Op127

**Objet : Apple Inc. – Marques communautaires MAC
Marques françaises et demande de marque communautaire MACARAJA et
MACARAJA SOFT**

CONFIRMATION

Messieurs,

Je vous écris au nom et pour le compte de la société Apple Inc. de Cupertino, Californie, Etats-Unis d'Amérique, titulaire de la marque MAC bien connue pour les produits et services informatiques et de télécommunications. Cette marque est enregistrée notamment comme marque communautaire (voir copies des enregistrements nos. 729 et 5 112 354 annexées à la confirmation de la présente) en classes 9, 35, 38 et 42.

L'attention de ma cliente a été attirée sur vos enregistrements français MACARAJA n° 10 3 709 698 et MACARAJA SOFT n° 10 3 709 666 du 03.02.2010 et sur votre demande de marque communautaire MACARAJA n° 9 285 677 du 30.07.2010 couvrant les produits et services des classes 9, 41 et 42.

Ma cliente considère que l'inclusion de l'élément MAC, constituant sa propre marque, comme syllabe d'attaque de ces marques pour des produits et services identiques ou similaires est susceptible de créer un risque de confusion et d'association et porte atteinte à ses droits.

En conséquence, je suis mandatée pour vous demander de bien vouloir procéder à la radiation partielle de ces enregistrements et au retrait partiel de cette demande :

- en supprimant « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs » « périphériques d'ordinateurs », « conception et développement d'ordinateurs » et « consultation en matière d'ordinateurs »
- en excluant les systèmes d'exploitation sous la forme « logiciels (programmes enregistrés) à l'exception des systèmes d'exploitation », « conception et

développement de logiciels **à l'exception des systèmes d'exploitation** »,
« élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de
logiciels **à l'exception des systèmes d'exploitation** » et « programmation pour
ordinateur **à l'exception de la programmation de systèmes d'exploitation** »

Vous voudrez bien en justifier auprès de moi, directement ou par l'intermédiaire de votre conseil habituel, que je vous recommande de consulter, en m'adressant une copie des formulaires de radiation/retrait dûment compostés par l'INPI et une copie de l'accusé de réception de l'OHMI. A toutes fins utiles, je joins les formulaires concernant les marques françaises dûment complétés. Pour l'OHMI, une simple lettre suffit.

Si je ne recevais pas les justificatifs précités avant le **31 octobre 2010**, je formerais opposition à votre demande de marque communautaire conformément aux instructions de ma cliente.

La présente vous est adressée sous toute réserve des droits de ma cliente.

Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.



Claire Wilson