

PROTOCOLE DE MADRID

REFUS PROVISOIRE TOTAL DE PROTECTION

Règle 17.1)

I.	Office qui émet la notification: Office de la Propriété industrielle de la République slovaque Švermova 43 974 04 Banská Bystrica, Slovaquie tel.: +421 48 4300111 fax: +421 48 4132563 urad@indprop.gov.sk , www.upv.sk
II.	Numéro de l'enregistrement international: 1290457
III.	Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international): Ilona Olejniczak, Stare Bielice 142c-2, PL-75-039 Biesiekierz, Pologne
IV.	☐ Refus provisoire fondé sur un examen d'office ☒ Refus provisoire fondé sur une opposition ☐ Refus provisoire fondé à la fois sur un examen d'office et sur une opposition
V.	☒ Refus provisoire pour tous les produits et/ou services
VI.	Motifs de refus [(le cas échéant, voir la rubrique VII)]: Un signe est refusé à l'enregistrement suite à une opposition à l'enregistrement d'une marque formée conformément à l'article 30 par le titulaire d'une marque antérieure, lorsqu'en raison de l'identité ou de la similitude du signe avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que le signe et la marque antérieure désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure (l'article 7, lettre a), par le titulaire d'une marque antérieure, lorsque le signe est identique ou similaire à une marque antérieure jouissant d'une renommée sur le territoire de la République slovaque – ou, pour une marque communautaire, sur le territoire de la Communauté européenne – et que l'usage de ce signe, sans juste motif, pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure (l'article 7, lettre b).

VII. Renseignements relatifs à une marque antérieure:

- i) Date et numéro de dépôt ou d'enregistrement et, le cas échéant, date de priorité:
27/09/2007 IR 961854
02/06/2005 IR 867085
- ii) Nom et adresse de l'opposant: Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See,
Autriche
- iii) Nom et adresse du mandataire d'opposant: JUDr. Eva Bušová, advokátka, Tobrucká 6,
811 02 Bratislava, Slovaquie
- iv) Reproduction de la marque: **voir extrait du registre**

VIII. Dispositions essentielles correspondantes de la loi applicable [(voir le texte à la rubrique XII)]:
Loi sur les marques N° 506/2009 du Recueil des lois, telle que modifiée par la loi N° 125/2016
du Recueil des lois (voir le texte ci-joint).

IX. Informations relatives à la suite de la procédure:

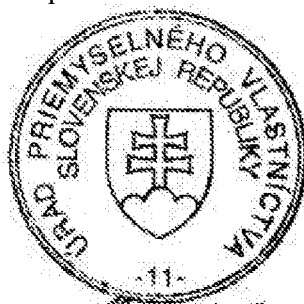
- i) Le délai pour présenter les objections contre le refus provisoire à l'Office
de la Propriété industrielle de la République slovaque expire le **04/11/2016**.
- ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé:
Office indiqué dans la rubrique 1
- iii) Les personnes n'ayant pas leur domicile ou siège sur le territoire de la République
slovaque doivent être représentées par un mandataire agréé lors de toute procédure
auprès de l'Office (l'article 51, alinéa 2).

La liste des mandataires agréés peut être obtenue auprès de l'Office à l'adresse ci-dessus
ou sur le site web www.patentattorneys.sk ou www.sak.sk.

**Fautes des objections présentées par un mandataire agréé dans le délai imparti, une
décision finale sera prononcée.**

X. Date de la notification de refus provisoire: 04/08/2016

XI. Signature ou sceau officiel de l'Office qui émet la notification:



Zdena Hajnalová
Ing. Zdena Hajnalová

Directrice du Département des marques
et des dessins et modèles industriels

**Loi sur les marques N° 506/2009 du Recueil des lois, telle que modifiée par la loi N° 125/2016 du Recueil des lois
(Extrait)**

Article 1

La présente loi régit les droits et obligations relatifs à la protection des marques et établit les procédures à suivre dans le domaine des marques auprès de l'Office de la Propriété industrielle de la République slovaque (ci-après dénommé «Office»).

Article 2

Est un signe susceptible de constituer une marque tout signe susceptible d'une représentation graphique, constitué notamment par des mots, y compris des noms de personne, des lettres, des chiffres, des dessins, la forme du produit ou son conditionnement, ou par une combinaison de ces éléments, à condition qu'un tel signe soit propre à distinguer les produits ou services d'une personne des produits ou services d'une autre personne.

Article 4

Aux fins de la présente loi, on entend par «marque antérieure»:

- a) une marque enregistrée au registre des marques de l'Office de la Propriété industrielle de la République slovaque (ci-après dénommé «registre») bénéficiant d'un droit de priorité antérieur;
- b) une marque internationale enregistrée, pour laquelle la République slovaque est désignée, bénéficiant d'un droit de priorité antérieur,
- c) une marque communautaire bénéficiant d'un droit de priorité antérieur ou d'un droit d'ancienneté⁶⁾;
- d) le signe qui fait l'objet d'une demande de marque visée au point a) ou c) (ci-après dénommée «demande»), sous réserve de son enregistrement.

Article 5

(1) Est refusé à l'enregistrement d'un signe

- a) qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 2;
- b) dépourvu de caractère distinctif;
- c) composé exclusivement d'indications ou d'éléments pouvant servir dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou, le cas échéant, l'époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou d'autres caractéristiques des produits ou des services;
- d) exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
- e) qui est constitué exclusivement par la forme du produit imposée par la nature même du produit ou nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui donne une valeur substantielle au produit;
- f) qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
- g) susceptible de tromper le public, notamment quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services;
- h) comportant des signes protégés par un traité international⁷⁾, à défaut d'autorisation des autorités compétentes;
- i) comportant des signes dont l'utilisation n'est pas conforme aux dispositions d'une autre législation ou irait à l'encontre des obligations auxquelles doit satisfaire la République slovaque en vertu de traités internationaux;
- j) comportant un élément de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux;
- k) comportant des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par le traité international applicable⁷⁾ sans autorisation des autorités compétentes⁸⁾, et présentant un intérêt public;
- l) faisant l'objet d'une demande qui n'a pas été déposée de bonne foi;
- m) comportant une indication géographique et concernant des vins ou des spiritueux qui n'ont pas cette origine géographique.

(2) Tout signe visé par la description figurant au paragraphe 1, points b) à d), est inscrit au registre si, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, le déposant prouve que l'usage qui en a été fait sur le territoire de la République slovaque ou par rapport au territoire de la République slovaque confère à ce signe un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

Article 6

Un signe n'est pas enregistré lorsqu'il est identique à une marque antérieure d'un autre déposant ou titulaire pour des produits ou services identiques; sauf si le déposant ou titulaire de la marque antérieure identique autorise par le consentement écrit à faire l'enregistrement d'un signe déposé en qualité de marque.

Article 7

Un signe est refusé à l'enregistrement suite à une opposition à l'enregistrement (ci-après dénommée «opposition») formée, conformément à l'article 30,

- a) par le titulaire d'une marque antérieure, lorsqu'en raison de l'identité ou de la similitude du signe avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que le signe et la marque antérieure désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure;
- b) par le titulaire d'une marque antérieure, lorsque le signe est identique ou similaire à une marque antérieure jouissant d'une renommée sur le territoire de la République slovaque – ou, pour une marque communautaire, sur le territoire de la Communauté européenne – et que l'usage de ce signe, sans juste motif, pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure;

- c) par l'utilisateur d'une marque notoirement connue lorsque le signe est identique à une marque devenue notoirement connue pour cet utilisateur, par son usage sur le territoire de la République slovaque ou par rapport au territoire de la République slovaque avant la date de dépôt de la demande, et que le signe et la marque notoirement connue désignent des produits et des services identiques;
- d) par l'utilisateur d'une marque notoirement connue lorsque, en raison de l'identité ou de la similitude du signe avec la marque devenue notoirement connue pour cet utilisateur, par son usage sur le territoire de la République slovaque ou par rapport au territoire de la République slovaque avant la date de dépôt de la demande, et en raison de l'identité ou de la similitude des produits et des services que le signe et la marque notoirement connue désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque notoirement connue;
- e) par le titulaire d'une marque étrangère lorsque le déposant du signe est ou était un agent d'un titulaire de la marque étrangère ou son représentant en vertu d'une autre relation juridique (ci-après dénommé «agent») sur le territoire de la République slovaque et qu'il a déposé la demande d'enregistrement du signe en son nom propre et sans le consentement du titulaire de la marque étrangère, à moins que cet agent ne justifie de ses agissements;
- f) par l'utilisateur d'un signe non enregistré ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, si le signe est identique ou similaire à un signe non enregistré ou à un autre signe utilisé dans la vie des affaires ayant acquis, par l'usage qui en a été fait sur le territoire de la République slovaque ou par rapport au territoire de la République slovaque, pour les produits ou services identiques ou similaires de l'utilisateur, un caractère distinctif avant la date de dépôt de la demande;
- g) par une personne physique, lorsque l'usage du signe risque de porter atteinte à ses droits en tant que personne⁹⁾ ou par une personne physique ayant qualité pour faire valoir des droits s'attachant à la personne;
- h) par le titulaire d'un droit de propriété industrielle antérieur¹⁰⁾, lorsque l'usage du signe risque de porter atteinte à ce droit;
- i) par la personne dont les droits d'auteur sur une œuvre risquent d'être atteints par l'usage du signe, si cette œuvre a été créée avant le dépôt de la demande.

Article 30

Après la publication d'une demande au Bulletin, la personne visée à l'article 7 (ci-après dénommée «opposant») peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette publication, former auprès de l'Office opposition en vertu de l'article 7. Les oppositions doivent être motivées et étayées d'éléments de preuve. L'Office ne tient pas compte des compléments et extensions apportés à une opposition ou des éléments de preuve déposés après expiration du délai.

Article 47

- (1) À compter de la date d'enregistrement international d'une marque pour laquelle la République slovaque est désignée ou de la date de l'extension géographique de l'enregistrement international d'une marque pour la République slovaque, l'enregistrement international produit les mêmes effets qu'une demande d'enregistrement nationale.
- (2) Une marque internationale pour laquelle la République slovaque est désignée est soumise à un examen tendant à déterminer si elle satisfait aux conditions des articles 5 et 6 et peut également faire l'objet d'oppositions à l'instar d'une demande d'enregistrement nationale.
- (3) Le délai imparti pour former opposition à la protection d'une marque internationale en République slovaque court à compter du premier jour du mois qui suit la publication de la marque à la Gazette OMPI des marques internationales.
- (4) Si l'Office ne notifie pas le refus de protéger la marque internationale conformément au traité international applicable¹⁾, ou si ce refus a été retiré, l'enregistrement de la marque internationale pour laquelle la République slovaque est désignée produit les mêmes effets que l'inscription d'une marque nationale au registre, à compter de la date visée au paragraphe 1.
- (5) Aux fins de l'usage de la marque internationale, la date de l'enregistrement est réputée être la date de l'octroi de la protection à la marque internationale en République slovaque.
- (6) Le refus de protéger une marque internationale en République slovaque produit les mêmes effets que le rejet d'une demande d'enregistrement nationale.
- (7) L'Office enregistre sans autre formalité tout signe qui fait l'objet d'une demande déposée en vertu du traité international applicable²⁰⁾.

Article 51

- (1) Les personnes ayant leur résidence permanente, leur siège ou un établissement sur le territoire d'un État partie à la convention internationale applicable⁴⁾ ou sur le territoire d'un État membre de l'Organisation mondiale du commerce⁵⁾, ou qui sont ressortissants de cet État, jouissent des mêmes droits et obligations que les ressortissants de la République slovaque; si l'État où les personnes ont leur résidence permanente ou leur siège n'est pas un État partie à la convention internationale applicable⁴⁾ ou membre de l'Organisation mondiale du commerce⁵⁾, les droits conférés par la présente loi ne peuvent être accordés qu'à condition de réciprocité.
- (2) Les personnes n'ayant pas leur résidence permanente ou leur siège sur le territoire de la République slovaque doivent être représentées par un mandataire agréé lors de toute procédure devant de l'Office²⁶⁾.
- (3) Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux personnes physiques qui sont ressortissants d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen¹³⁾, ni aux personnes morales ayant leurs organes de gestion ou le siège de leurs activités économiques sur le territoire d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen¹³⁾. Ces personnes sont tenues de notifier à l'Office une adresse officielle pour la correspondance sur le territoire de la République slovaque.
- (4) Tout mandataire agréé est tenu de notifier à l'Office une adresse officielle pour la correspondance sur le territoire de la République slovaque.

Article 57

La présente loi entre en vigueur le 1^{er} janvier 2010.

