

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID

REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION

Règle 17.1)

I.	Office qui envoi la notification : Office hongrois de la propriété intellectuelle 1438 Budapest, Pf.415 Fax. :(361) 474 - 5534
II.	Numéro de l'enregistrement international : 153 8332 Date de l'extension de la marque à la Hongrie : 2020.05.21
III.	Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international) : RODA PACKAGING DOO
IV.	☒ Refus provisoire fondé sur un examen d'office Refus provisoire fondé une opposition Refus provisoire fondé sur une observation
V.	Refus provisoire pour tous les produits et/ou services ☒ Refus provisoire pour certains des produits et/ou services : (suivra l'indication des produits et/ou services qui sont touchés ou qui ne sont pas touchés) La/les classe(s) qui ne sont pas touchée(s): 38 Les produits et/ou services de la classe (16,35) qui ne sont pas touchés: 16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement; caractères d'imprimerie; clichés. 35 Publicité; services des agences de publicité. Les produits et/ou services de la classe (16,35) qui sont touchés:



16 Papier et carton; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement.

35 Distribution d'échantillons.

VI.

Motifs de refus (au cas échéant, voir la rubrique VIII):

2.§ (2)(a)

VII.

Renseignements relatifs à une marque antérieure :

i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité :

ii) Date et numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles) :

iii) Nom et adresse du titulaire :

iv) Liste de tous les produits et services, ou des produits et services pertinents :

VIII.

Dispositions essentielles correspondantes de la loi applicable :

Un signe ne peut être protégé à titre de marque s'il est composé exclusivement de signes ou d'éléments pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.

Le signe complexe se compose de mots anglais „paper” et „straw” et d'une l'expression figuratif composée " made in Europe 100% ", expression dépourvue de tout caractère distinctif en relation avec les produits et services suivants:” 16. Papier et carton; films et sacs en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement; 35. distribution d'échantillons". Le design graphique est trop simple, il ne fournit pas un caractère distinctif à la marque. Par conséquent les consommateurs ne peuvent pas identifier la source commerciale ou de l'origine des produits. Conformément aux faits susmentionnés le signe manque de force distinctive et ne peut pas être protégé en tant que marque pour les produits et services qui sont touchés.

Informations relatives à la suite de la procédure :

i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours : **2021.05.15**

ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :
l'Office hongrois de la propriété intellectuelle.

iii) Indications concernant la constitution d'un mandataire :

Au cas où le déposant est une personne de résidence étrangère ou dont le siège se trouve en



dehors du territoire de l'Espace économique européen, il est obligé de charger un représentant ayant la qualité de procéder devant l'Office hongrois de la propriété intellectuelle.

Note: **la langue officielle devant l' Office hongrois de la propriété intellectuelle est l'hongroise.**

IX.

iv) Loi sur la protection des marques, Art. 76/P (5) Si le demandeur ne répond pas à l'invitation dans le délai fixé, l'Office hongrois de la propriété intellectuelle - sauf s'il y a lieu d'appliquer le paragraphe (5a) - notifie au Bureau international qu'il refuse la protection du signe désignant la Hongrie (refus définitif), ou qu'il reconnaît la protection seulement en partie. L'Office hongrois de la propriété intellectuelle envoie ces notifications au Bureau international après que la décision concernant le refus définitif ou la décision concernant la reconnaissance partielle est devenue définitive. Si la protection est reconnue seulement en partie, la date de la décision est réputée être la date de l'enregistrement. Loi sur la protection des marques, Art.(5a) Si le demandeur ne répond pas dans le délai fixé à une invitation que l'Office hongrois de la propriété intellectuelle a envoyée exclusivement sur la base d'une opposition, l'Office hongrois de la propriété intellectuelle décide de l'enregistrement de la marque sur la base des données disponibles, et envoie une notification adéquate - sur le refus définitif ou au titre du paragraphe (5e) - au Bureau international. ATTENTION : si le refus est fondé sur une opposition, la partie vaincue peut être chargée des frais de procédure devant l'Office hongrois de la propriété intellectuelle. La somme devra être indiquée dans la décision hongroise.

Examineur: János Katalin

X.

Numéro de la décision: A1538332/6

Date de la notification de refus provisoire : 2021.02.02

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

XI.


dr. Gabriella Kiss

Chef de section des marques internationales



Loi no XI de 1997 sur la protection des marques et des indications géographiques

(extrait)

(...)

Première partie

PROTECTION LÉGALE DE LA MARQUE

Chapitre 1

OBJET DE LA PROTECTION DE MARQUE

Signes propres à la distinction

Art. 1er (1) Tout signe peut être protégé à titre de marque à condition qu'il

a) soit propre à distinguer les produits ou les services de quelqu'un des produits ou des services des autres; et

b) puisse être représenté dans le registre d'une manière qui permette aux autorités et au public de déterminer clairement et précisément l'objet bénéficiant de la protection demandée par son demandeur ou conférée à son titulaire.

(2) Peuvent être protégés à titre de marque marques notamment les signes ci-après:

a) les mots, les assemblages de mots, y compris les noms de personnes et les slogans;

b) les lettres, les chiffres;

c) les figures, les dessins;

d) les formes à deux ou trois dimensions, y compris la forme des produits ou de leur conditionnement;

e) les couleurs, les combinaisons de couleurs, les signes lumineux, les hologrammes;

f) les signes sonores;

g) signes de mouvement;

h) signes de position;

i) signes de multimédia;

j) signes de motif; ou

k) les combinaisons de différentes signes.

Motifs absolus de refus

Art. 2 (1) Un signe ne peut être protégé à titre de marque s'il n'est pas conforme aux exigences de l'Article 1er.

(2) Un signe ne peut être protégé à titre de marque s'il

a) est composé exclusivement de signes ou d'éléments pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

b) est composé exclusivement de signes ou d'éléments devenus constants et usuels dans le langage courant ou dans les pratiques loyales du commerce;

c) est dépourvu de caractère distinctif pour un autre motif;

d) est constitué exclusivement

da) par une forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit;

- db) par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique; ou
- dc) par une forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit.

(3) Un signe n'est pas exclu de la protection à titre de marque en application du paragraphe 2, points a) à c) si, avant ou après la date de la demande d'enregistrement, mais avant la date d'enregistrement, et à la suite de l'usage qui en a été fait, il a acquis un caractère distinctif.

Art. 3 (1) Un signe ne peut être protégé à titre de marque

- a) s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
- b) s'il est de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité, la provenance géographique ou une autre propriété du produit ou du service;

c) si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur.

(2) Un signe ne peut être protégé à titre de marque

- a) s'il consiste en ou contient n'importe quel des signes tels qu'ils sont énumérés à l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à condition
 - aa) qu'un tel signe – s'il ne s'agit pas d'un drapeau d'État – ait été communiqué conformément à l'article 6 ter, paragraphe (3), et
 - ab) que le signe – au cas où il consiste en, ou contient, un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie – pour lequel l'enregistrement d'une marque est demandé est identique ou similaire aux produits désignés officiellement par ces signes;
- b) s'il consiste en, ou contient, un badge, emblème et écusson autres que ceux réglementés par le point a) et l'utilisation desquels présente un intérêt public;
- c) s'il comporte – d'une façon déterminant l'impression d'ensemble du signe – un symbole qui exprime de manière forte une conviction religieuse ou autre.

(3) Un signe qui consiste en, ou contient, un signe visé au paragraphe (2), points a) et b) peut être protégé à titre de marque si cela a été autorisé par l'autorité compétente.

(4) Un signe ne peut être protégé à titre de marque

- a) si la demande correspondante – pour des produits du type identique à ceux désignés par une indication géographique – est déposée après la date de la demande de protection de l'indication géographique protégée en vertu de la septième partie de cette loi et son utilisation serait contraire à l'article 109, paragraphe (2),
- b) s'il est exclu de la protection en application de la législation de l'Union européenne qui prévoit la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, ou
- c) s'il est exclu de la protection en application d'un accord international auquel l'Union européenne ou la Hongrie est partie qui prévoit la protection des appellations d'origine et des indications géographiques.

(5) Un signe ne peut être protégé à titre de marque s'il est exclu de la protection en application de la législation de l'Union européenne ou d'un accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie qui prévoit la protection des mentions traditionnelles pour les vins.

(6) Un signe ne peut être protégé à titre de marque s'il est exclu de la protection en application de la législation de l'Union européenne ou d'un accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie qui prévoit l'enregistrement des spécialités traditionnelles garanties.

(7) Un signe ne peut être protégé à titre de marque qui – portant sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée – consiste en une dénomination d'une variété végétale antérieure, ou la reproduit dans ses éléments essentiels, et qui en vertu

a) de la législation de l'Union européenne qui prévoit la protection des droits d'obtention végétale,

b) de la loi sur les brevets, ou

c) d'un accord international auquel l'Union européen ou la Hongrie est partie qui prévoit la protection des droits d'obtention végétale

est inscrite au registre des obtentions végétales.

Motifs relatifs de refus

Art. 4 (1) Un signe ne peut être protégé à titre de marque

a) s'il est identique à une marque antérieure enregistrée pour des produits ou services identiques;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services visés, il risque de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs; y compris le risque de confusion venant du risque d'association avec la marque antérieure.

c) si la date il est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels la protection est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque nationale qui jouit en Hongrie – ou si elle est une marque de l'Union européenne – dans l'Union européenne d'une renommée et que l'usage sans juste motif de ce signe porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de cette marque antérieure, ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque.

(2) Aux fins cet article, on entend par « marques antérieures »:

a) toutes

aa) les marques enregistrées en vertu de cette loi, y compris les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet en Hongrie,

ab) les marques de l'Union européenne enregistrées en vertu du règlement sur la marque de l'Union européenne (ci-après dénommé « règlement sur la marque de l'UE »)

dont la date de la demande d'enregistrement ou, le cas échéant, la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque, est antérieure à celle de la demande d'enregistrement de la marque;

b) aux fins du paragraphe 1, points a) et b), les signes qui – indépendamment de leur enregistrement – à la date de dépôt de la demande de marque ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque, sont «notoirement connues» en Hongrie au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

c) les marques de l'Union européenne qui revendiquent valablement l'ancienneté d'une marque visée aux points a) aa) conformément au règlement sur la marque de l'UE, même si la protection de cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte faute de renouvellement;

d) les demandes d'enregistrement de la marque visées aux points a) et c), sous réserve de leur enregistrement,

étant entendu que quand cette loi vise une marque antérieure ou postérieure, les dispositions énoncées dans ce paragraphe s'appliquent, par analogie, à l'ordre chronologique.

(3) Un signe n'est pas exclu de la protection à titre de marque si la marque antérieure avec laquelle il est en conflit n'a pas été utilisée par son propriétaire conformément aux dispositions de l'article 18 ou si la protection de cette marque antérieure n'existe plus.

(4) *[abrogé]*

Art. 5 (1) Un signe ne peut être protégé à titre de marque

- a) lorsqu'il porterait atteinte aux droits antérieurs de la personnalité d'un tiers, en particulier au droit au nom ou à l'image;
- b) lorsqu'il serait en conflit avec un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit de la propriété industrielle antérieur appartenant à un tiers.

(2) Ne peut être protégé à titre de marque

- a) un signe, lorsque son utilisation pourrait être interdite – en vertu d'un signe non enregistré qui dans la vie des affaires a fait l'objet par son titulaire d'un usage sérieux plus tôt en Hongrie – par l'utilisateur antérieur en vertu d'une autre règle de droit;
- b) un signe dont l'utilisation pourrait être interdite par la personne autorisée d'exercer les droits découlant de la législation de l'Union ou des dispositions nationales qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, lorsque la demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

(3) Pour déterminer si un droit, une utilisation ou la demande pour l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est réputé antérieur pour l'application des paragraphes (1) et (2), la date de priorité de la demande d'enregistrement est prise en considération.

Art. 6 Un signe ne peut être protégé à titre de marque lorsque son enregistrement est demandé par le représentant ou l'agent du titulaire d'une marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que ce représentant ou cet agent ne justifie sa démarche.

Déclaration de consentement

Art. 7 (1) En vertu de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe (1) et paragraphe (2), point a), un signe n'est pas exclu de la protection à titre de marque ou la marque n'est pas déclarée nulle pour les motifs de nullité énoncés dans ces dispositions si le propriétaire du titre antérieur qui fait obstacle consent à l'enregistrement dudit signe.

(2) Une déclaration de consentement n'est valable que si elle est rédigée sous la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé suffisamment probant.

(3) La déclaration de consentement ne peut être ni retirée ni remplacée par une décision de justice.

Droit à la protection de marque

Art. 8 Un signe est enregistré à titre de marque

- a) s'il satisfait aux exigences figurant à l'article 1 et n'est pas exclu de la protection en vertu des articles 2 à 7; et
- b) si la demande correspondante satisfait aux conditions énoncées dans la présente loi.

(...)