

**NOTIFICATION DE REFUS DE PROTECTION EN VERTU DES
RÈGLES 17.1) À 17.3) DU RÉGLEMENT D'EXÉCUTION COMMUN À
L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET DU
PROTOCOLE RELATIF À CET ARRANGEMENT**

| | |
|---|--|
| 1. Nom et adresse de l'Office faisant la notification: OFFICE D'ETAT POUR LES INVENTIONS ET LES MARQUES Téléphone: 314.92.56 Section de Recherche et de l'Examen des Marques 315.90.66 5, rue Ion Ghica, sect. 3, Fax: 312.38.19 B.P. 52 R-70018 BUCAREST- ROUMANIE | |
| 2. Numéro de l'enregistrement international concerné :820325 | |
| 3. Nom du titulaire de l'enregistrement international concerné: KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 SI-8501 Novo mesto, SLOVENIE | |
| Après l'examen des documents concernant l'enregistrement international mentionne effectuée par l'examineur: ALOMA POPESCU | |
| 4. Indication complète des motifs sur lesquels le refus est fondé : (i) <input type="checkbox"/> Motifs absolus (ii) <input checked="" type="checkbox"/> Motifs relatifs [selon le cas] <input checked="" type="checkbox"/> Marque(s) antérieure(s) citée(s) d'office <input checked="" type="checkbox"/> Opposition | |
| 5. Renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi : Loi 84/1998 art. 6c. | |
| 6. Étendu du refus quant aux produits et services : (i) <input checked="" type="checkbox"/> Refus pour tous les produits et services (ii) <input type="checkbox"/> Refus pour une partie des produits et services <input type="checkbox"/> Produits et services sur lesquels porte le refus ou <input type="checkbox"/> Produits et services sur lesquels le refus ne porte pas: | |
| 7. Date à laquelle le refus a été prononcé :11.02.2005 | |
| 8. Date de la notification de l'Office indiqué en 1. 314- 2005-1 / 04.03.2005 | Signature ou sceau de l'Office indiqué en 1  |

9. Indications quant aux procédures futures :

(a) Le refus est susceptible d'examen ou de recours :

Oui Non

(b) Délai dans lequel une requête en réexamen ou un recours doit être présenté:

Trois mois

(c) Autorité compétente pour connaître de cette requête ou de ce recours:

l'Office indiqué en 1. ci-dessus.

(d) Une requête en réexamen ou un recours doit être présenté par l'intermédiaire d'un mandataire ayant son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est indiqué en 1. ci-dessus.

Oui Non

Annexe 1

Marque(s) antérieure(s) citées d'office [citation no.] :

Date et numéro de la demande :

Date de priorité (le cas échéant) :

Date et numéro d'enregistrement (le cas échéant): R 414983/02.04.1995

Nom et adresse du titulaire: Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6 D-52078 Aachen,
ALLEMAGNE

Reproduction de la marque citée :

Liste complète des produits et services :

Liste des produits et services pour lesquels les marques sont en conflit:

Annexe 2

Opposition [no.]: 818081/11.12.2003

Nom et adresse de l'opposant : CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Via Palermo, 26/A
I-43100 PARMA (PR), ITALIE

Opposition fondée sur les motifs absolus suivants :

Opposition fondée sur une marque ayant fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement :

Date et numéro de la demande :

Date de priorité (le cas échéant) :

Date et numéro d'enregistrement (le cas échéant): 818081/11.12.2003

Nom et adresse du titulaire : CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Via Palermo, 26/A
I-43100 PARMA (PR), ITALIE

Reproduction de la marque citée:

Produits et services sur lesquels l'opposition est fondée:

ou La liste complète est en outre donnée ci-après : voir l'annexe

Liste des produits et services pour lesquels les marques sont en conflit:

Oui Non



111 NUMBER 818081
151 DATE 2003.12.11
171 PAID FOR 10 years
141 EXPIRATION DATE 2013.12.11
580 NOTIFICATION DATE 2004.02.26
450 PUBLICATION GAZ 2004/03 (2004.03.18)
270 LANGUAGE FR
540 MARK **IPERTEN**
550 DETAILS standard characters;
732 HOLDER CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Via Palermo, 26/A PARMA (PR) (IT)
I-43100
domiciled in IT
740 REPRESENTAT. ING. A. GIAMBROCONO & C. S.R.L.
Via Rosolino Pilo, 19/b MILANO (MI) (IT)
I-20129
841 ORIGIN IT
822 BASIC REG. 1997.09.19 722829
831 DESIGNATIONS BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO, SI, SK, YU
832 DESIGNATIONS EE, LT, TR
511 NICE CLASSIF 05
511 GOOD/SERV 05
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.



| | |
|-----------------------|--|
| 116 NUMBER | R 414983 |
| 156 DATE | 1995.04.02 |
| 176 PAID FOR | 20 years |
| 141 EXPIRATION DATE | 2015.04.02 |
| 580 NOTIFICATION DATE | 1995.05.03 |
| 450 PUBLICATION | LMi 1995/04 (1995.06.20) |
| 270 LANGUAGE | FR |
| 540 MARK | Ipergen |
| 732 HOLDER | Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6 Aachen (DE) D-52078 national of DT |
| 770 PREVIOUS HOLDER | GRÜNENTHAL GMBH 2002.06.24 [GAZ 2002/16] |
| 841 ORIGIN | DT |
| 821 BASIC APP. | 1971.07.24 |
| 822 BASIC REG. | 1972.09.05 897 098 |
| 831 DESIGNATIONS | AT, CH, FR, LI, MA, RO, YU |
| 511 NICE CLASSIF | 05 |
| 511 GOOD/SERV | 05 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. |
| 156 RENEWAL | 1995.04.03 [LMi 1995/04] Renewal date: 1995.04.03 |

sur les marques et les indications géographiques (extrait)

Art.3. - Au sens de la présente loi, les termes et les expressions suivants sont définis comme il suit:

- a) La "marque" est un signe susceptible d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux appartenant à d'autres personnes; peuvent constituer des marques les signes distinctifs tels que: mots, y compris noms de personnes, dessins, lettres, chiffres, éléments figuratifs, formes tridimensionnelles et, surtout, la forme du produit ou son conditionnement, combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes;
- b) La "marque antérieure" est la marque enregistrée ainsi que la marque déposée aux fins d'être enregistrée dans le Registre National des Marques, à condition qu'elle soit enregistrée ultérieurement;
- c) La "marque notoire" est la marque notoirement connue en Roumanie à la date du dépôt d'une demande d'enregistrement de marque ou à la date de priorité revendiquée dans la demande; pour déterminer si une marque est notoirement connue, il sera tenu compte de la notoriété de cette marque, dans la partie du public concerné pour les produits ou les services auxquels s'applique ladite marque, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit enregistrée ou utilisée en Roumanie;
- d) La "marque collective" est la marque servant à distinguer les produits ou les services des membres d'une association de ceux appartenant à d'autres personnes;
- e) La "marque de certification" est la marque qui indique que les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée sont certifiés par son titulaire en ce qui concerne la qualité, le matériel, le mode de fabrication des produits ou le mode de prestation des services, la précision, ou d'autres caractéristiques;
- f) L'"indication géographique" est la dénomination servant à identifier un produit originaire d'un pays, d'une région ou d'une localité d'un Etat dans les cas où une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques déterminées peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique;
- g) Le "déposant" est la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée une demande d'enregistrement d'une marque;
- h) Le "titulaire" est la personne physique ou morale au nom de laquelle la marque est enregistrée dans le Registre National des Marques;
- i) Le "mandataire autorisé", dénommé dans la présente loi "mandataire", est le conseiller en propriété industrielle qui peut aussi avoir la qualité de représentation dans les procédures devant l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques;
- j) La "Convention de Paris" est la Convention pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, Paris, telle que révisée et modifiée;
- k) Les "Pays de l'Union de Paris" sont les pays auxquels s'applique la Convention de Paris et qui sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle;
- l) L' "Arrangement de Madrid" est l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967;
- m) Le "Protocole relatif à l'Arrangement" est le Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Art.5. - Sont exclus de la protection et ne peuvent être enregistrés:

- a) les marques qui ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'art. 3 lettre a);
- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
- c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
- d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l'origine géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
- e) les marques constituées exclusivement par la forme du produit, qui est imposée par la nature du produit ou est nécessaire pour l'obtention d'un résultat technique ou donne une valeur substantielle au produit;
- f) les marques qui sont de nature à induire le public en erreur sur l'origine géographique, la qualité ou la nature du produit ou du service;
- g) les marques qui contiennent une indication géographique ou qui en sont constituées, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'usage de cette indication est de nature à induire le public en erreur sur le vrai lieu d'origine;
- h) les marques qui sont constituées ou qui contiennent une indication géographique identifiant des vins ou des produits spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué;
- i) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
- j) les marques qui contiennent, à défaut de consentement du titulaire, l'image ou le nom patronymique d'une personne qui jouit de renommée en Roumanie;
- k) les marques qui contiennent, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, des reproductions ou des imitations d'armoiries, drapeaux, emblèmes d'Etat, signes, poinçons officiels de contrôle et de garantie, écus armoriaux appartenant aux Pays de l'Union et qui tombent sous l'incidence de l'art.6 ter de la Convention de Paris;
- l) les marques qui contiennent, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, des reproductions ou imitations d'armoiries, drapeaux, d'autres emblèmes, sigles, initiales ou dénominations qui tombent sous l'incidence de l'art.6 ter de la Convention de Paris et qui appartiennent aux organisations internationales intergouvernementales dont une ou plusieurs pays de l'Union est partie.

Les dispositions de l'alinéa (1) lettres b), c) et d) ne sont pas applicables si, avant la date de la demande d'enregistrement de la marque et suite à son usage, la marque a acquis un caractère distinctif.

Art.6. - En outre des motifs prévus à l'art.5 alinéa (1), une marque est refusée à l'enregistrement lorsque:

- a) elle est identique à une marque antérieure, et que les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
- b) elle est identique à une marque antérieure et est destinée d'être appliquée à des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
- c) elle est similaire à une marque antérieure et est destinée d'être appliquée à des produits ou des services identiques ou similaires, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; y compris le risque d'association avec la marque antérieure;
- d) elle est identique ou similaire à une marque notoire en Roumanie pour des produits ou des services identiques ou

similaires, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque;

e) elle est identique ou similaire à une marque notoire en Roumanie pour des produits ou des services différents de ceux auxquels la marque fait référence dont l'enregistrement est demandé et si par l'usage injustifié de cette dernière on pourrait tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque notoire, ou que cet usage pourrait produire des dommages-intérêts au titulaire de la marque notoire.

Art.7. - Les marques tombant sous l'incidence de l'art.6 peuvent être cependant enregistrées avec le consentement exprès du titulaire de la marque antérieure ou notoire.

Art.19. - L'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques examine, sur le fond, la demande d'enregistrement en ce qui concerne les motifs de refus prévus aux articles 5 alinéa 1 et article 6.

Art.21. - Lorsqu'un motif de refus, de ceux prévus à l'art. 6, s'applique seulement à certains produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé, l'enregistrement est refusé seulement pour les respectifs produits ou services.

Art.22. - Si la demande ne remplit pas les conditions pour l'enregistrement de la marque, l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques le notifie au déposant lui accordant un délai de trois mois pendant lequel celui-ci peut présenter ses observations ou retirer sa demande. Le délai peut être prolongé avec une période supplémentaire de trois mois, à la requête du déposant, accompagnée du paiement de la taxe prévue par la loi. A l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques décidera, selon le cas, l'enregistrement de la marque, le rejet de la demande d'enregistrement de la marque ou prendra acte du retrait de la demande.

Art.45. - Toute personne intéressée peut demander auprès du Tribunal Municipal de Bucarest, à tout moment pendant la période de protection de la marque, la déchéance du titulaire des droits conférés par la marque si:

a) sans justes motifs, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux, sur le territoire de la Roumanie, pendant une période ininterrompue de cinq années, pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée;

Art.46. - Il est assimilé à l'usage effectif de la marque:

a) l'usage de la marque par un tiers avec le consentement de son titulaire;

b) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par certains éléments de celle enregistrée n'en altérant pas le caractère distinctif de celle-ci;

c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation;

d) l'impossibilité de l'usage de la marque en raison des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque, à savoir: restrictions à l'importation ou dû à autres dispositions des autorités publiques concernant les produits ou les services auxquels la marque fait référence.

Art.47. - La preuve de l'usage de la marque incombe au titulaire de celle-ci et peut être faite par tout moyen de preuve.

Art.48. - Toute personne intéressée peut demander auprès du Tribunal Municipal de Bucharest l'annulation de l'enregistrement de la marque pour un des motifs suivants:

a) la marque a été enregistrée sans respecter les dispositions de l'article 5 alinéa 1;

b) la marque a été enregistrée sans respecter les dispositions de l'art.6;

c) l'enregistrement de la marque a été demandé à mauvaise foi;

d) l'enregistrement de la marque porte atteinte au droit à l'image ou au nom patronymique d'une personne;

e) l'enregistrement de la marque porte atteinte à des droits antérieurement acquis concernant une indication géographique protégée, un dessin ou modèle industriel protégé ou un autre droit de propriété industrielle protégé, ou concernant un droit d'auteur. L'action en annulation pour le motif prévu à l'alinéa 1 lettre c) peut être introduite à tout moment pendant la période de protection de la marque.

Le délai pour demander l'annulation de l'enregistrement de la marque pour un des motifs prévus à l'alinéa 1 lettres a), b), d) et e) est de cinq années à compter de l'enregistrement de la marque.

Art.50. - Si un motif de déchéance ou de nullité existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, la déchéance ou la nullité produit ses effets seulement envers ces produits ou services.

Art.57. - Les marques de certification peuvent être enregistrées auprès de l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques par des personnes morales légalement habilitées à contrôler les produits ou les services conformément aux éléments prévus à l'art.3 lettre e).

Les personnes morales qui fabriquent, importent ou vendent des produits ainsi que les prestataires de services, autres que ceux de contrôle dans le domaine de la qualité, ne peuvent demander l'enregistrement d'une marque de certification.

Art.58. - Le déposant de l'enregistrement d'une marque de certification déposera une fois avec la demande d'enregistrement, présentée conformément à l'art.10, ou au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification transmise par l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques:

a) le règlement d'usage de la marque de certification;

b) l'autorisation ou le document d'où résulte l'exercice légal de l'activité de certification ou, le cas échéant, la preuve de l'enregistrement de la marque de certification dans le pays d'origine.

Le Règlement indiquera les personnes autorisées à utiliser la marque, les éléments et les caractéristiques qui doivent être garantis par la marque, la modalité dont l'autorité compétente de certification doit vérifier ces caractéristiques et de surveiller l'usage de la marque, les taxes qui doivent être payées pour l'usage de la marque, les procédures pour régler les différends.

Toute personne physique ou morale, fournisseur de produits ou prestataire de services, peut être autorisée à utiliser la marque de certification, à condition de respecter les dispositions du règlement d'usage de la marque de certification.

Le titulaire de la marque de certification autorisera les personnes habilitées à utiliser la marque pour les produits ou les services avec les caractéristiques communes, garanties par le règlement d'usage de la marque.

Art.80. - Les décisions de l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques concernant l'enregistrement des marques peuvent être contestées auprès de cet Office par le déposant de l'enregistrement de la marque ou, selon le cas, par le titulaire de la marque dans un délai de trois mois à compter de la communication, avec le paiement de la taxe légale.

Les décisions de l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques concernant l'inscription de la cession ou de la licence dans le Registre National des Marques peuvent être contestées auprès de l'Office, par les personnes intéressées, dans un délai de trois mois à compter de leur communication ou, selon le cas, de leur publication.

Les contestations formulées conformément à l'alinéa 1 et 2 seront solutionnées par une commission de réexamen de l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques.

Art.81. - La décision motivée de la commission de réexamen est communiquée aux parties, dans un délai de 15 jours à compter de la date du prononcé et peut faire l'objet d'un appel auprès du Tribunal Municipal de Bucarest, dans un délai de 30 jours à compter de la communication.