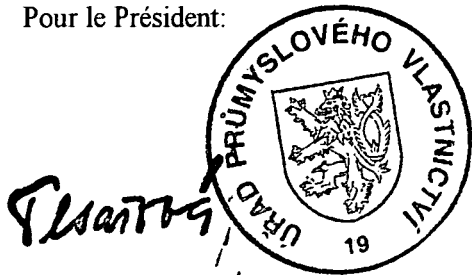


**ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
REFUS DE PROTECTION PROVISOIRE**

notifié au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
selon l'article 5 de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid

I. Administration qui a prononcé le refus: Office de la propriété industrielle de la République tchèque Antonína Čermáka 2a, 160 00 Praha 6 République tchèque	
II. No de l'enregistrement international faisant l'objet du refus: 820325 No de l'enregistrement national de base: 200370735	
III. Nom du titulaire de l'enregistrement international faisant l'objet du refus: KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto. Novo mesto	
IV. Motifs du refus: Sur opposition déposée par Chiesi Farmaceutici S.P.A. (adresse voir annexe) en sa qualité du titulaire de la marque internationale antérieure similaire IPERTEN enregistrée dans la République tchèque sous le No 818081 avec la priorité à partir du 11.12.2003 pour les produits identiques – similaires de la classe 5. /article 7 alinéa 1 lettre a)/ /	
V. Articles de la loi nationale applicables en la matière (voir extrait de la loi en annexe)	
VI. ☒ Refus pour la totalité des produits et/ou services ☐ Refus pour les produits et/ou services suivants:	
VII. Pendant six mois qui suivent la date du refus le titulaire pourra remplir les conditions de l'avis ou il a le droit de faire valoir ses objections contre cet avis par l'intermédiaire d'un mandataire-membre des agences mentionnées en annexe. Faute des objections, une décision finale sera prononcée.	
VIII. Date à laquelle le refus a été prononcé: 09/03/05 Référence de l'Office No: 353214	Pour le Président: 

818081

151 Date de l'enregistrement
11.12.2003

180 Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement
11.12.2013

270 Langue de la demande
Français

État actuel

732 Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Via Palermo, 26/A
I-43100 PARMA (PR) (IT)

812 État contractant ou organisation contractante sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux
IT

842 Nature juridique du titulaire (personne morale) et État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée
Société par Actions, Italie

740 Nom et adresse du mandataire
ING. A. GIAMBROCONO & C. S.R.L.
Via Rosolino Pilo, 19/b
I-20129 MILANO (MI) (IT)

540 Marque
IPERTEN

541 Reproduction de la marque lorsque celle-ci est représentée en caractère standard

511 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) - NCL(8)
05 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.
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.

822 Enregistrement de base
IT, 19.09.1997, 722829

831 Désignation(s) selon l'Arrangement de Madrid
AT - BG - CZ - DZ - EG - HR - HU - LV - MA - PL - RO - SI - SK - YU

832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
EE - LT - TR

Enregistrement

450 Date et numéro de publication
2004/3 Gaz, 18.03.2004

831 Désignation(s) selon l'Arrangement de Madrid
BG - CZ - DZ - EG - HR - HU - LV - MA - PL - RO - SI - SK - YU

832 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid
EE - LT - TR

580 Date de l'inscription (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre le refus de protection)
26.02.2004

Refus total de protection
SI

450 Date et numéro de publication
2004/19 Gaz, 05.08.2004

Octroi de protection sous réserve d'opposition

TR

450 Date et numéro de publication

2004/28 Gaz, 07.10.2004

Date de fin du délai d'opposition

17.11.2004

Désignation postérieure

450 Date et numéro de publication

2005/9 Gaz, 07.04.2005

831 Désignation(s) selon l'Arrangement de Madrid

AT

580 Date de l'inscription (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre le refus de protection)

17.03.2005

891 Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du règlement d'exécution commun)

05.11.2004

Refus total de protection

EG

450 Date et numéro de publication

2005/7 Gaz, 24.03.2005

Refus total de protection

RO

450 Date et numéro de publication

2005/9 Gaz, 07.04.2005

Loi du 3 décembre 2003 No 441/2003 du Journal officiel sur les marques et à la modification de la loi No 6/2002 du Journal officiel, relative aux tribunaux, juges, juges assesseurs et à l'administration d'Etat des tribunaux et à la modification de certaines autres lois (loi relative aux tribunaux et aux juges), en teneur des prescriptions postérieures, (loi sur les marques)

Extrait

Article 1

Signes susceptibles de constituer une marque

Toute signe susceptible de représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms personnels, les couleurs, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou son conditionnement, peut constituer une marque sous les conditions déterminées par la présente loi sous réserve que ce signe soit propre à distinguer les produits ou les services d'une personne des produits ou des services d'une autre personne.

Article 2

- Sur le territoire de la République tchèque, des marques bénéficient de la protection qui sont
- a) enregistrées au registre des marques (ci-après dénommé « registre ») tenu par l'Office de la propriété industrielle (ci-après dénommé « Office ») (ci-après dénommées « marques nationales »),
 - b) enregistrées avec effets pour la République tchèque au registre tenu par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur la base d'une demande d'enregistrement international au sens de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce ou le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid (ci-après dénommées « marques internationales »),
 - c) enregistrées au registre tenu par l'Office pour l'harmonisation sur le marché intérieur (marques et modèles) selon le Règlement du Conseil des Communautés européennes sur la marque communautaire (ci-après dénommé « Règlement du Conseil ») (ci-après dénommées « marques communautaire »),
 - d) notoirement connues sur le territoire de la République tchèque (ci-après seulement « marques notoirement connues ») au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée « Convention de Paris ») et de l'article 16 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

Article 3

Aux fins de la présente loi, on entend une marque antérieure, compte tenu du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques :

- a) une marque enregistrée dont la date de dépôt est antérieure,
 - 1. une marque nationale,
 - 2. une marque internationale,
 - 3. une marque communautaire;
- b) une marque communautaire où, au sens de l'article 34 du Règlement du Conseil, l'ancienneté de la marque antérieure visée à la lettre a) points 1 et 2 a été revendiquée même si le titulaire a renoncé de cette marque antérieure ou si elle est devenue caduque;
- c) une marque dont la demande d'enregistrement a été déposée selon les lettres a) et b), à condition qu'elle ait été enregistrée;
- d) une marque notoirement connue dont la protection a pris l'origine avant la date du dépôt de la demande d'une marque postérieure et cette protection est toujours en vigueur à cette date.

Motifs du refus de protection

Article 4

Un signe n'est pas enregistré au registre

- a) qui ne peut pas constituer une marque au sens de l'article 1,
- b) qui est dépourvu de caractère distinctif,
- c) qui est composé exclusivement de signes ou d'indications qui servent, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production des produits ou de la prestation du service ou à l'indication d'autres caractéristiques de ceux-ci,
- d) est composée exclusivement des signes ou d'indications qui sont devenues usuels dans le langage courant ou dans les constantes du commerce loyaux,
- e) qui est composée exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou qui est 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) qui est de nature à tromper le public, notamment quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service,
- h) qui est déposée pour les vins ou les spiritueux et comporte une indication géographique sans que le vin ou le spiritueux aient cette origine géographique,
- i) qui comporte une dénomination qui bénéficie de la protection selon l'article 6 ter de la Convention de

- Paris, dont l'enregistrement n'a pas été autorisé par les autorités compétentes,
- j) qui comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés à l'article 6 ter de la Convention de Paris, si leur usage fait l'objet de l'intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente,
 - k) qui comporte un signe de haute valeur symbolique, notamment un symbole religieux,
 - l) dont l'usage est contraire à la disposition d'une autre prescription juridique ou est contraire aux engagements qui s'ensuivent, pour la République tchèque, de contrats internationaux,
 - m) s'il est évident que la demande d'enregistrement de la marque (ci-après dénommée « demande d'enregistrement ») n'a pas été faite en bonne foi.

Article 5

Un signe visé à l'article 4 lettres b) à d) peut être enregistré au registre à condition que le demandeur démontre que le signe a acquis un caractère distinctif, avant l'enregistrement de la marque au registre, par l'usage dans la vie des affaires en relation envers les produits ou les services du demandeur pour lesquels l'enregistrement au registre est demandé.

Article 6

Un signe n'est pas enregistré au registre s'il est identique à une marque antérieure déposée ou enregistrée pour un autre demandeur ou pour un autre titulaire pour des produits ou des services identiques; cela ne s'applique pas à condition que le titulaire ou le demandeur de la marque antérieure donne son consentement écrit à l'enregistrement de la marque postérieure au registre.

Article 7

(1) Un signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée n'est pas enregistrée au registre sur la base de l'opposition à l'encontre de l'enregistrement d'une marque auprès de l'Office (ci-après dénommée « opposition ») formée

- a) par le titulaire d'une marque antérieure s'il y a, à cause de l'identité ou de la similitude avec la marque antérieure et à cause de l'identité ou de la similitude des produits ou des services auxquels un signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée et la marque se rapportent, un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend également le risque d'association avec la marque antérieure,
- b) par le titulaire d'une marque antérieure qui est identique ou similaire au signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée si un tel signe doit être enregistré au registre pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, mais il s'agit d'une marque antérieure qui jouit d'une renommée en République tchèque et l'usage du signe pour lequel la demande d'enregistrement a été déposée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou il leur porterait préjudice,
- c) par le titulaire d'une marque antérieure notoirement connue s'il y a, à cause de l'identité ou de la similitude avec la marque antérieure notoirement connue et à cause de l'identité ou de la similitude des produits ou des services auxquels le signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée et la marque notoirement connue se rapportent, un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend également le risque d'association avec la marque antérieure,
- d) par le titulaire d'une marque antérieure notoirement connue qui est identique ou similaire au signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée si un tel signe doit être enregistré au registre pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure notoirement connue est enregistrée, mais il s'agit d'une marque antérieure notoirement connue qui jouit d'une renommée en République tchèque et l'usage de cette marque en relation avec ces produits ou ces services indiquerait à un rapport entre ces produits ou ces services et le titulaire de la marque notoirement connue,
- e) par le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui est identique ou similaire au signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée si un tel signe doit être enregistré au registre pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, mais il s'agit d'une marque antérieure qui jouit d'une renommée sur le territoire des Communautés européennes et l'usage du signe pour lequel la demande d'enregistrement a été déposée sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou il leur porterait préjudice.
- f) par le titulaire d'une marque enregistrée dans un autre pays de l'Union de la Convention de Paris) ou dans un Etat qui est membre de l'Organisation Mondiale du Commerce, si la demande d'enregistrement a été déposée par un représentant, un agent, un commissionnaire ou par une autre personne chargée de la protection des intérêts économiques du titulaire de la marque selon l'article 6 septies de la Convention de Paris (ci-après dénommé « commissionnaire ») en son propre nom et sans le consentement du titulaire à moins que ce commissionnaire ne justifie de ses agissements,
- g) par l'utilisateur d'une marque non enregistrée ou d'une autre signe utilisé dans la vie des affaires pour des produits ou des services identiques ou similaires, qui est identique ou similaire au signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée au moins que cette marque non enregistrée ou ce signe ne possède la portée locale et le droit à cette marque non enregistrée ou à ce signe ait pris l'origine avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement,

- h) par une personne physique dont le droit au nom et à la protection de manifestations de caractère personnel peuvent être empiétés par la marque demandée, éventuellement par une personne autorisée de faire valoir ces droits de protection de la personnalité,
- i) par une personne à qui appartiennent les droits d'une œuvre d'auteur à condition que l'œuvre d'auteur puisse être empiétée par l'usage du signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée,
- j) par le titulaire d'un droit antérieur d'une autre propriété industrielle à condition que les droits de la propriété industrielle puissent être empiétés par l'usage du signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée,
- k) par une personne dont les droits sont empiétés par une demande d'enregistrement qui n'a pas été déposée en bonne foi.

(2) Les oppositions selon l'alinéa 1 lettres a), b), e) et f) peuvent être formées également par le demandeur de marques mentionnées dans ces dispositions.

(3) Dans le cas que la personne autorisée à former les oppositions selon l'alinéa 1 (ci-après dénommé « l'opposant ») donne, après le dépôt de l'opposition, son consentement écrit à l'enregistrement de la marque au registre il est entendu qu'elle a retiré son opposition et l'Office met fin à la procédure d'opposition.

Article 31

Invalidation

(1) L'Office procède à l'invalidation d'une marque dans une procédure ouverte sur la demande d'un tiers si

- a) pendant une période ininterrompue de 5 ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; le commencement de l'usage, éventuellement l'usage repris après le non-usage de 5 ans de la marque dans un délai de 3 mois avant la présentation de la demande n'est pas pris en considération si les préparations pour le commencement de l'usage ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire ait appris le fait qu'une demande de l'invalidation de la marque pourrait être présentée,
- b) la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée,
- c) la marque peut, après le jour de son enregistrement, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

(2) L'Office procède à l'invalidation d'une telle marque dans une procédure ouverte sur la demande présentée dans un délai de 6 mois depuis la validité de la décision du tribunal selon laquelle l'usage de la marque représente une action de compétition illicite. Le délai pour la présentation de la demande de l'invalidation ne peut pas être prolongé et son inobservance ne peut pas être excusée.

(3) Si le motif de l'invalidation n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l'Office procède à l'invalidation de la marque dans l'étendue de ces produits ou ces services.

Article 32

Nullité

(1) L'Office déclare une marque nulle dans une procédure ouverte sur la demande d'un tiers ou de sa propre initiative si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 4 ou de l'article 6.

(2) Si une marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 4 lettres b), c) ou d) elle n'est pas déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis, après son enregistrement au registre, un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

(3) L'Office déclare une marque nulle également dans une procédure ouverte sur la demande de la personne mentionnée dans l'article 7 et pour les motifs mentionnés dans cette disposition.

(4) Une marque qui a été déclarée nulle est considérée comme si elle n'avait jamais été enregistrée.

(5) Une marque peut être déclarée nulle également après que le titulaire ait renoncé à elle ou qu'elle soit tombée en échéance en conséquence de l'expiration de l'enregistrement.

(4) Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l'Office déclare la marque nulle dans l'étendue de ces produits ou ces services.

Article 56

La présente loi entre en vigueur le 1^{er} avril 2004, à l'exception des dispositions de la première partie de l'article 2 lettre c), l'article 3 lettre a) point 3 et l'article 3 lettre b), l'article 7 alinéa 1 lettre e), l'article 11 alinéa 2, l'article 46 alinéa 3, du titre XII et de la deuxième partie qui prennent effets le jour d'entrée en vigueur du contrat de l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne.

LA RÉPRESENTATION DES ÉTRANGERS PAR L'OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Des personnes n'ayant pas leur siège ou domicile permanent sur le territoire de la République tchèque sont obligées d'être représentées au cours d'une procédure sur les marques par un avocat ou bien par un ingénieur de brevets et de marques.

Les avocats sont enregistrés au registre tenu par:

Barreau tchèque	
(Česká advokátní komora)	tel. +420 2 24910162
Národní třída 16	24913606
110 00 Praha 1	24914386
République tchèque	fax: + 420 2 24910162
	e-mail: sekr@cak.cz
	http://www.cak.cz

Les ingénieurs de brevets et de marques sont enregistrés au registre tenu par:

Chambre des ingénieurs de brevets et de marques	
(Komora patentových zástupců)	
Gorkého 12	tel. +420 5 41248246
602 00 Brno	fax: +420 5 41219469
République tchèque	e-mail: kpz@patent-agents.cz
	http://www.patent-agents.cz