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: **826595**
No de La demande national de base: **76/589208**

III. Nom du titulaire de l'enregistrement international faisant l'objet du refus:

Republic Tobacco, L.P.,

Glenview, IL 60025, US

IV. Motifs du refus:

Sur opposition déposée par House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK) en sa qualité du titulaire de la marque internationale antérieure similaire « RAMBLER » enregistrée dans la République tchèque sous le No 820304 avec la priorité à partir du 14.01.2004 pour les produits identiques de la classe 34.

/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: **09/05/05**

Référence de l'Office No: **357736**

Pour le Président:

820304

151 Date of the registration
14.01.2004

180 Expected expiration date of the registration/renewal
14.01.2014

270 Language of the application
English

Current Status

732 Name and address of the holder of the registration
House of Prince A/S
Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg (DK)

811 Contracting State of which the holder is a national
DK

842 Legal nature of the holder (legal entity) and State, and, where applicable, territory within that State where the legal entity is organized
Danish, Denmark

740 Name and address of the representative
Skandinavisk Tobakskompagni A/S,
Attn. Hanne Weywardt
Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg (DK)

540 Mark
RAMBLER

541 Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters

566 Translation of the mark or of words contained in the mark
One who walks without a planned route.

511 International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) - NCL (8)
34 Tobacco, cigarettes, smokers articles, matches.
Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes.

822 Basic registration
DK, 30.03.1963, VR 1963 00717

832 Designation(s) under the Madrid Protocol
AL - AM - BG - BY - CH - CN - CZ - EE - GE - HU - IR - IS - LT - LV - MD - MK - PL - RO - RU - SI - SK - TM - TR - UA - YU

Registration

450 Publication number and date
2004/6 Gaz, 29.04.2004

832 Designation(s) under the Madrid Protocol
AL - AM - BG - BY - CH - CN - CZ - EE - GE - HU - IR - IS - LT - LV - MD - MK - PL - RO - RU - SI - SK - TM - TR - UA - YU

580 Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts)
01.04.2004

Grant of protection subject to opposition
TR

450 Publication number and date
2004/35 Gaz, 25.11.2004
Opposition end date
17.11.2004

Grant of protection subject to opposition

GE

450 **Publication number and date**

2005/3 Gaz, 24.02.2005

Opposition end date

10.04.2005

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 le 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 antérieur,
   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'acienneté 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 enregistrée 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 loyales,
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,

1) 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 enregistrée 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 enregistrée 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 service 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 noirement 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 22
Examen de fond

(1) Si le signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée n'est pas susceptible de l'enregistrement au registre selon l'article 4 ou l'article 6, l'Office rejette la demande d'enregistrement. Si le signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée n'est pas susceptible de l'enregistrement au registre seulement pour une partie de produits ou de services l'Office rejette la demande d'enregistrement dans cette étendue. L'Office publie les données concernant la décision du rejet de la demande d'enregistrement dans le Bulletin.

(2) L'Office rejette une demande d'enregistrement si le signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée comporte des éléments d'une marque antérieure dont l'enregistrement est demandé ou qui est enregistrée au registre pour un autre titulaire si ces éléments pouvaient prêter la confusion à la marque antérieure; l'Office ne rejette pas la demande d'enregistrement 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.

(3) Si le signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée comporte un élément qui est dépourvu du caractère distinctif et si l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection, le demandeur peut limiter l'étendue de la protection en rapport avec l'élément du signe pour lequel une demande d'enregistrement est déposée; l'Office publie cette limitation de l'étendue de la protection ensemble avec la demande d'enregistrement. La limitation de l'étendue de la protection ne peut pas être retirée.

(4) Avant de prononcer la décision du rejet d'une demande d'enregistrement, l'Office a l'obligation de rendre possible au demandeur d'exprimer son opinion quant aux motifs pour lesquels l'Office veut rejeter la demande d'enregistrement.

Article 24
Observations

(1) Chacun peut, jusqu'au moment de l'enregistrement de la marque au registre, adresser à l'Office des observations écrites basées notamment sur les motifs visés à l'article 4 ou l'article 6; l'Office prendra les observations en considération au cours de la décision relative à l'enregistrement de la marque au registre. La personne qui a présenté les observations ne devient pas un participant de la procédure de la demande d'enregistrement devant l'Office.

(2) Le demandeur doit être avisé des observations et du résultat de leur jugement par l'Office et il a le droit d'exprimer son opinion quant à elles dans le délai imparti. L'Office notifie à la personne qui a présenté les observations le résultat du jugement de ses observations.

(3) Les observations visée à l'alinéa 1 ne peuvent pas être déposées pour les motifs visés à l'article 7. Les observations doivent remplir les conditions déterminées par le règlement d'exécution.

Article 25
Opposition

(1) Les personnes visées à l'article 7 peuvent former une opposition dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement, à savoir pour les motifs mentionnés dans la même disposition. Le délai pour la présentation de l'opposition ne peut pas être prolongé et son inobservation ne peut pas être excusée.

(2) L'opposition doit être formée par écrit et elle doit être légalement fondée et étayées par des preuves. L'Office ne prend pas en considération des compléments de l'opposition et des preuves présentées à leur soutien après le délai visé à l'alinéa 1. L'opposant a l'obligation de payer, ensemble avec l'opposition, la taxe administrative selon la prescription juridique spéciale; si la taxe administrative n'est pas payée l'opposition est considérée comme non présentée.

(3) Les détails des formalités d'opposition sont déterminés par le règlement d'exécution.

Article 26

Procédure concernant l'opposition

(1) L'Office met fin à la procédure d'opposition à condition que le motif de la présentation des oppositions ait cessé d'exister. L'Office remettra la décision de la mise fin à la procédure d'opposition au demandeur et à l'opposant.

(2) L'Office rejette les oppositions si elles n'ont pas été formées dans le délai légal, si elles n'ont pas été formées par la personne visée à l'article 7, si les motifs de la présentation des oppositions n'ont pas été mentionnés ou les oppositions n'ont pas été étayées par des preuves.

(3) Si l'Office ne met pas fin à la procédure d'opposition selon l'alinéa 1 ou s'il ne rejette pas les oppositions selon l'alinéa 2 il notifie au demandeur leur contenu et lui fixe le délai dans lequel il peut exprimer son opinion quant aux oppositions. L'Office peut également inviter l'opposant et le demandeur à essayer, dans le délai imparti, de s'arranger su sujet des oppositions. Si les oppositions sont retirées l'Office met fin à la procédure d'opposition. Si le déposant n'exprime pas son opinion quant aux oppositions dans le délai imparti l'Office décide des oppositions selon le contenu du dossier.

(4) Si l'Office constate que la marque dont l'enregistrement est demandé ne porte pas atteinte aux droits antérieures protégés par la loi de la part des tiers visés à l'article 7 il rejette les oppositions.

(5) Si l'Office constate au cours de la procédure d'opposition que la marque dont l'enregistrement est demandé ne remplit pas les conditions de l'enregistrement au registre seulement pour certains produits ou certains services pour lesquels la demande d'enregistrement a été déposée il rejette la demande d'enregistrement dans l'étendue des produits ou des services pour lesquels la demande d'enregistrement ne remplit pas les conditions d'enregistrement au registre.

(6) L'Office remettra au déposant et à l'opposant un exemplaire écrit de la décision du rejet de la demande d'enregistrement ou de la décision du rejet des oppositions. L'Office publie les données sur le rejet de la demande d'enregistrement, éventuellement sur le rejet des oppositions au Bulletin.

Article 46

(1) Les personnes ayant l'entreprise, le lieu de domicile permanent ou le siège social dans un Etat qui est partie contractante de la Convention de Paris ou d'un Etat qui est membre de l'Organisation Mondiale du Commerce, éventuellement les personnes qui sont ressortissants d'un tel Etat ont les mêmes droits que les personnes qui ont la citoyenneté tchèque ou qui ont l'entreprise, le lieu de domicile permanent ou le siège social sur le territoire de la République tchèque; si l'Etat dont la personne est ressortissant ou sur le territoire duquel elle a l'entreprise, le lieu de domicile permanent ou le siège social n'est pas un pays de l'Union de la Convention de Paris ou membre de l'Organisation Mondiale du Commerce, les droits selon la présente loi peuvent être reconnus seulement sous la condition de la réciprocité.

(2) Une personne qui n'a pas l'entreprise, le lieu de domicile permanent ou le siège social sur le territoire de la République tchèque doit être, dans une procédure concernant les marques, représentée selon les prescriptions juridiques spéciales.[13])

(3) La disposition de l'alinéa 2 ne concerne pas les personnes physiques qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat qui est partie contractante du contrat concernant l'Espace économique européen et qui sont établies sur le territoire de la République tchèque ou qui fournissent les services sur le territoire de la République tchèque et les personnes morales qui ont leur administration ou le siège de leur activité d'entrepreneur sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat qui est partie contractante du contrat concernant l'Espace économique européen et qui sont établies sur le territoire de la République tchèque ou qui fournissent les services sur le territoire de la République tchèque. Ces personnes doivent, pour une procédure devant l'Office, mettre une adresse en République tchèque à laquelle les dossiers officiels relatifs à la demande d'enregistrement ou à la marque enregistrée lui seront livrés.

Article 48

(1) L'enregistrement d'une marque internationale à laquelle la protection en République tchèque a été accordée produit les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque nationale au registre tenu par l'Office.

(2) Le délai applicable pour former les oppositions à l'enregistrement d'une marque internationale commence à s'écouler à partir du premier jour du mois qui suit le mois où la marque a été publiée dans la publication périodique du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Article 56

La présente loi entre en vigueur le 1er 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.

[13]) Loi no 85/1995 du Journal officiel, concernant le barreau, en teneur des prescriptions postérieures.
Loi no 237/1991 du Journal officiel, concernant les agents de la propriété industrielle, en teneur des prescriptions postérieures.

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)
Národní třída 16
110 00 Praha 1
République tchèque

tel. +420 2 24910162
24913606
24914386
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
602 00 Brno
République tchèque

tel. +420 5 41248246
fax: +420 5 41219469
e-mail: kpz@patent-agents.cz
http://www.patent-agents.cz