

ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
NOTIFICATION DE 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

I. ADMINISTRATION QUI NOTIFIE LE REFUS DE PROTECTION:

Office des brevets de la République de Pologne
Département d'examen des marques
Aleja Niepodległości 188/192
P.O. Box 203
00-950 VARSOVIE
Pologne

Téléphone : (4822) 825.05.83
Téléfax : (4822) 875.06.80

II. No DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL FAISANT L'OBJET DU REFUS: **0828519**

III. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL FAISANT L'OBJET DU REFUS:

BREYFIELD Trust reg.
Josef-Rheinbergerstrasse 6, FL-9490 Vaduz, , , LI

IV. MOTIFS DU REFUS

Marque(s)* nationale(s) antérieure(s)

Marque(s)* internationale(s) antérieure(s)

Autres motifs

article 129:2.1) et 129:2.2)

La marque est dépourvue caractère distinctif suffisant, lorsqu'elle ne fait que donner une indication sur la composition du produit.

* (dénomination, date et No d'enregistrement, nom et adresse du titulaire - avec, le cas échéant en annexe, la liste des produits et/ou services)

V. REFUS POUR TOUS LES PRODUITS ET SERVICES

VI. Le titulaire de l'enregistrement peut, uniquement par l'intermédiaire d'un agent de la propriété industrielle qui est domicilié en Pologne, conformément à l'article 145 de la loi du 30 juin 2000 Droit de la propriété industrielle, contester le bien-fondé de l'avis de refus provisoire, en s'adressant à l'Office des brevets de la République de Pologne, Département d'examen des marques, dans un délai de cinq mois à compter de la réception du présent avis.

VII. DATE A LAQUELLE LE REFUS A ETE PRONONCE: **2005-08-10**

VIII. DISPOSITIONS ESSENTIELLES de la loi du 30 juin 2000 Droit de la propriété industrielle

Article 120: 1. Peut constituer une marque tout signe représenté d'une manière graphique ou celui qui peut être exprimé d'une manière graphique, lorsqu'un tel signe est susceptible de faire la distinction, dans le commerce, entre les produits d'une entreprise et les produits du même genre d'autres entreprises.

Article 122: 1. La disposition de l'article 120 paragraphe 1 n'exclut pas la reconnaissance comme marque le signe destiné à être utilisé simultanément par plusieurs entrepreneurs qui en auraient fait collectivement la demande, sous réserve qu'une telle utilisation ne soit pas contraire à l'intérêt public et n'ait pas pour objectif de tromper le public, en particulier en ce qui concerne la nature, la destination, la qualité, les propriétés ou la provenance des produits concernés (droit de protection collectif).
2. Les règles d'utilisation d'une marque en vertu du droit de protection collectif sont définies dans le règlement de la marque adopté par les entrepreneurs visés au paragraphe 1.

Article 129: 1. Ne sont pas accordés les droits de protection des signes:
1) qui ne peuvent constituer une marque,
2) qui ne présentent pas un caractère distinctif suffisant.
2. Sous réserve de l'article 130, ne présentent pas un caractère distinctif suffisant les signes :
1) qui ne sont pas susceptibles de pouvoir distinguer, dans le commerce, les produits pour lesquels ils ont été déclarés,
2) qui se composent uniquement d'éléments pouvant servir, dans le commerce, à désigner tout particulièrement l'espèce, la provenance, la qualité, la quantité, la valeur, la destination, le procédé de fabrication, la composition, la fonction ou l'utilité du produit,
3) qui sont devenus usuels dans le langage courant ou sont utilisés dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Article 131: 1. Ne sont pas accordés les droits de protection des signes dont l'utilisation :
1) porte atteinte aux droits personnels ou patrimoniaux de tiers,
2) est en contradiction avec le droit, l'ordre public ou les bonnes mœurs,
3) peut être de nature à tromper le public, en particulier en ce qui concerne la nature, la qualité, les propriétés ou, avec prise en compte du paragraphe 3, la provenance du produit.
2. Ne sont pas accordés les droits de protection des signes quand :
1) la demande d'enregistrement à l'Office des brevets a été effectuée de mauvaise foi,
2) ils comportent le nom ou l'abréviation de la République de Pologne ou ses symboles (emblème, couleurs nationales et hymne national), les noms et les armoiries des voïvodies, villes et localités polonaises, les insignes des forces armées, des organisations paramilitaires et des forces de l'ordre, les reproductions des insignes des ordres, décorations et distinctions honorifiques polonaises, des distinctions et emblèmes militaires ou autres distinctions et emblèmes officiels communément utilisés, en particulier ceux de l'administration gouvernementale ou des collectivités locales, ou encore des organisations sociales d'intérêt public majeur, lorsque la zone d'activité des organisations en question s'étend sur l'ensemble du territoire national ou sur une importante partie de celui-ci, dans le cas où le demandeur n'est pas en mesure de présenter ses droits en la matière, et notamment de produire une autorisation de l'organe compétent de l'État ou bien le consentement de l'organisation concernée pour utiliser le signe distinctif dans le commerce,
3) ils comportent les abréviations des noms et des symboles (armoiries, drapeaux, emblèmes) d'États étrangers, d'organisations internationales, mais aussi les signes officiels et les cachets de contrôle et de garantie en vigueur dans des États étrangers, lorsqu'une telle interdiction découle d'accords internationaux, à moins que le déposant ne soit en mesure de présenter une autorisation de l'organe compétent lui permettant d'utiliser ces signes distinctifs dans le commerce,

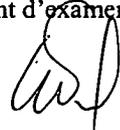
IX. **ANNEXES** (marquées ci-dessous d'une croix):

Reproduction(s) de marque(s) opposée(s) comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial

Liste indiquant, pour chaque marque opposée, son No d'enregistrement et les produits et/ou services auxquels elle s'applique

X. SIGNATURE OU SCEAU OFFICIEL DE L'ADMINISTRATION QUI A PRONONCE LE REFUS

Office des brevets de la République de Pologne
Département d'examen des marques



inż. Elżbieta Trzewik
EKSPERT

- 4) ils comportent des signes adoptés officiellement pour être utilisés dans le commerce, et notamment les signaux de sécurité, les marques de qualité et les poinçons de légalisation, dans la mesure où cela pourrait être de nature à tromper le public en ce qui est de la nature des signes en question, pour autant que le déposant ne soit à même de prouver qu'il est habilité à les utiliser,
 - 5) ils comportent des éléments qui sont des symboles, en particulier de caractère religieux, patriotique et culturel, dans la mesure où ils constitueraient un outrage aux sentiments religieux et patriotiques ou à la tradition nationale,
 - 6) ils constituent une forme ou une autre particularité du produit ou de l'emballage, qui sont déterminées uniquement par leur nature, sont indispensables en vue d'obtenir le résultat technique voulu ou augmentent considérablement la valeur du produit.
3. S'agissant de boissons alcoolisées, toute marque comportant des indications géographiques non conformes à l'origine du produit est considérée comme une marque qui trompe le public.
4. Les droits de protection ne sont pas accordés aux marques comportant des indications géographiques authentiques au sens littéral du terme en ce qui concerne le territoire, la région ou le lieu d'où le produit est originaire, mais qui seraient susceptibles de tromper le public, à savoir que ce produit serait originaire d'une autre région réputée pour produire les produits concernés. En ce qui concerne les désignations géographiques homonymiques pour le vin et la bière, la protection peut être accordée, mais la personne ayant déposé la demande d'enregistrement plus tard sera toutefois appelée par l'Office des brevets à apporter des changements appropriés à la marque, ceci pour permettre de la distinguer de la marque enregistrée ou présentée antérieurement pour enregistrement.
5. Le dépôt comme marque de tout signe dont se sert un tiers comme dénomination sous laquelle il exerce une activité économique, en particulier lorsque ce signe est un terme commun, ne constitue pas par lui-même un motif valable pour refuser l'octroi du droit de protection, pour autant que le déposant agisse de bonne foi, mais aussi :
- 1) que cette dénomination ne soit pas utilisée comme marque notoirement connue sur l'ensemble du territoire de la République de Pologne pour des produits du même genre,
 - 2) ou que, au moment de la demande d'enregistrement de la marque, il n'y ait pas de conflit d'intérêts, et tout particulièrement en raison d'un domaine d'activité différent, de la portée locale de celle-ci ou de formes d'utilisation différentes des deux signes.

- Article 132:**
1. N'est pas accordé le droit de protection d'une marque pour des produits du même genre quand :
 - 1) elle est similaire à un signe géographique enregistré, à moins que le déposant ne soit habilité à utiliser le signe en question et que l'attribution du droit de protection de la marque ne restreigne excessivement les possibilités de faire usage du signe géographique enregistré par d'autres ayants droit,
 - 2) elle est identique ou similaire à une marque qui, antérieurement à la date selon laquelle est déterminé le droit de priorité invoqué pour obtenir le droit de protection, était notoirement connue et utilisée comme marque pour des produits en provenance d'un tiers,
 - 3) elle est similaire à une marque enregistrée antérieurement en République de Pologne, mais dont la protection a expiré, lorsque de la date d'expiration de la protection de la marque jusqu'au jour du dépôt d'une marque de nature voisine de celle-ci par un tiers ne s'est pas écoulé, sous réserve de l'article 133, une période de deux ans.
 2. N'est pas accordé le droit de protection d'une marque:
 - 1) qui est identique à une marque enregistrée ou présentée pour enregistrement (pour autant qu'une telle marque soit enregistrée) avec antériorité en faveur d'un tiers pour des produits identiques,
 - 2) qui est identique ou similaire à une marque enregistrée ou présentée pour enregistrement (pour autant qu'une telle marque soit enregistrée) avec antériorité en faveur d'un tiers pour des produits identiques ou similaires, dans le cas où leur utilisation serait susceptible de tromper une partie du public, consistant en particulier dans la confusion des marques,
 - 3) qui est identique ou similaire à une marque renommée enregistrée ou présentée pour enregistrement avec antériorité (pour autant qu'une telle marque soit enregistrée) en faveur d'un tiers pour des produits quelconques, dans le cas où cela pourrait apporter au déposant un avantage indu ou bien être nuisible au caractère distinctif ou à la renommée de la marque enregistrée antérieurement. Cette disposition s'applique pertinemment à la marque notoirement connue.
 3. La protection d'une marque comportant les signes visés à l'article 131 paragraphe 2 points 2 à 5, ou les signes se rapportant à l'origine du produit, n'exclut pas la possibilité d'enregistrer par un autre entrepreneur une marque composée des mêmes éléments pour des produits du même genre, pour autant que ces marques puissent être facilement différenciées dans le commerce.
 4. La disposition du paragraphe 3 s'applique pertinemment aux titres de presse en tant que marques comportant des mots ou des combinaisons de mots communément utilisés sur le marché de la presse.

Article 136: 1. Une organisation jouissant de la personnalité morale, qui est appelée à représenter les intérêts d'entrepreneurs, peut obtenir le droit de protection d'une marque destinée à être utilisée dans le commerce par l'organisation en question ainsi que par les agents économiques qu'elle regroupe (marque collective).

2. Les règles d'utilisation de la marque collective, dans le commerce, par l'organisation visée au paragraphe 1, ainsi que par les agents économiques qu'elle regroupe, sont déterminées par le règlement de la marque adopté par cette organisation.

Article 137: 1. À l'organisation dotée de la personnalité morale, mais ne faisant pas elle-même usage d'une marque, peut être attribué le droit de protection d'une marque destinée à être utilisée par des entrepreneurs qui se conforment aux règles fixées dans le règlement de la marque adopté par l'organisation habilitée en la matière et soumises dans ces limites à son contrôle (marque collective de garantie).

2. L'ayant droit à la protection d'une marque collective de garantie ne peut pas refuser, sans motif valable, l'utilisation de la marque aux entrepreneurs qui remplissent les critères définis dans le droit visé au paragraphe 1.

Article 138: 2. Une demande d'enregistrement ne peut concerner qu'une seule marque. Lorsqu'il s'agit de marques en couleurs, le signe qui comprend un ensemble de couleurs est considéré comme une seule marque. Les dispositions de l'article 39 sont alors pertinemment applicables.

Article 145: 1. Lorsque l'Office des brevets constate l'absence de conditions légales pour obtenir le droit de protection d'une marque, il prend, sous réserve du paragraphe 2, la décision d'en refuser la délivrance.

2. Avant d'émettre la décision visée au paragraphe 1, l'Office des brevets fixe au déposant un délai pour exposer sa position au sujet des preuves et matériaux rassemblés qui seraient susceptibles de témoigner de l'existence d'entraves à l'obtention du droit de protection.

3. Lorsque l'absence de conditions légales ne concerne que certains produits et que le déposant ne réduit pas la liste des produits concernés, l'Office des brevets accorde le droit de protection pour les produits pouvant le recevoir et le refuse pour les produits restants.

Article 236: 3. S'agissant des affaires visées au paragraphe 1, les personnes qui ne sont pas de domiciliées ou n'ont pas de siège social sur le territoire de la République de Pologne ne peuvent agir que par l'intermédiaire d'un agent de la propriété industrielle.

Article 244: 1. Le déposant peut présenter une demande de réexamen de la décision de l'Office des brevets.

4. Le délai de présentation de la demande de réexamen d'une affaire aboutissant à une décision est de 2 mois et aboutissant à une résolution de 1 mois à compter de la date de notification de la décision ou de la résolution au déposant.

Article 248:

La décision et la résolution de l'Office des brevets peuvent faire l'objet d'un recours de la part du déposant auprès de la Cour administrative.

Article 254:

Le jugement définitif de l'Office des brevets achevant la procédure d'une affaire, mais en violation flagrante de la loi, peut faire l'objet d'une action en recours du président de l'Office des brevets, du Procureur général de la République de Pologne et du Médiateur auprès de la Cour administrative dans les 6 mois à compter de la date de notification du jugement en question à la partie.

Article 315: 1. Les droits concernant les inventions, les modèles d'utilité, les modèles d'ornementation, la topographie des circuits imprimés, les marques et les projets de perfectionnement, qui existent le jour de l'entrée en vigueur de la loi, ne sont entachés d'aucune cause de nullité. Aux droits en question sont applicables les dispositions existant jusqu'à présent, à moins que les dispositions de la présente section n'en décident autrement.

2. Les actes juridiques établis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont assujettis aux prescriptions existant jusqu'à présent.

3. Les conditions légales exigées en vue de l'obtention d'un brevet, du droit de protection ou du droit d'enregistrement sont évaluées en fonction de la législation en vigueur le jour du dépôt de l'invention, du modèle d'utilité, de la marque ou de la topographie des circuits imprimés auprès de l'Office des brevets.