

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

**REFUS DE PROTECTION**

notifié au Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  
selon l'article 5 de l'Arrangement de Madrid

Les cases ci-dessous correspondant à la mention appropriée sont marquée d'une croix

<b>I.</b>	Administration qui a prononcé le refus: <b>Deutsches Patent- und Markenamt, D-07747 Jena</b> <b>Goethe-Straße 1</b> (République fédérale d'Allemagne)	Téléphone (03641) 40 - 54 Telefax (03641) 40 - 5690 No. direct (03641) 40 - 5542
<b>II.</b>	No. de l'enregistrement international faisant l'objet du refus: 824 061 No. de l'enregistrement national de base: 186 843	
<b>III.</b>	Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement international faisant l'objet du refus:  Zentiva a. s. CZ-102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy (République tchèque)	
<b>IV.</b>	Refus provisoire/définitif (voir chiffre VIII ci-après)	
<b>V.</b>	Motifs du refus (marques antérieures opposées - dénomination, date et No. d'enregistrement, nom et adresse du titulaire - avec, le cas échéant en annexe, la liste des produits et/ou des services, s'il s'agit de marques nationales, et/ou autres motifs):  - voir case supplémentaire chiffre X, page 2. -	
<b>VI.</b>	Articles de la loi nationale applicables en la matière:	- voir chiffre V -
<b>VII.</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Refus pour la totalité des produits et/ou services. <input type="checkbox"/> Refus pour tous les produits et/ou services, excepté: <input type="checkbox"/> Refus pour les produits et/ou services suivants: <span style="float: right;">- voir chiffre V -</span>	
<b>VIII.</b>	<b>Réclamation et recours contre la décision de refus (prière de rappeler dans la correspondance le numéro de l'enregistrement international/KI. 05 IR):</b>  Le titulaire de la marque pourra faire valoir ses réclamations contre le présent refus auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (à l'adresse indiquée au chiffre I ci-dessus) <p style="text-align: center;"><b>dans les quatre mois,</b></p> à partir de la date d'expédition de ce refus par l'OMPI, uniquement par l'intermédiaire d'un mandataire (Patentanwalt ou Rechtsanwalt) domicilié en République fédérale d'Allemagne, ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auquel les détails de ce refus seront communiqués. Pendant le délai précité, le refus est provisoire.  Faute de réclamation dans le délai de quatre mois contre le présent refus, celui-ci deviendra définitif sans autre avis. Toutefois, le titulaire pourra encore présenter une demande de rétraction (Erinnerung) accompagnée d'un paiement de EUR 150 <p style="text-align: center;"><b>dans un délai supplémentaire d'un mois.</b></p> A défaut de demande de rétraction, le refus aura force de chose jugée.  La demande de rétraction devra être adressé directement au Deutsches Patent- und Markenamt (à l'adresse indiquée au chiffre I ci-dessus) par l'intermédiaire d'un mandataire (Patentanwalt ou Rechtsanwalt) domicilié en République fédérale d'Allemagne ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.	
<b>IX.</b>	Date à laquelle le refus a été prononcé: 22 septembre 2005	

## X. (Titre et date de la loi nationale applicable)

## Extrait de la Loi sur les marques

dans sa version du 1 janvier 1995

## Motifs absolus de refus de la protection

Art. 8. - 1) Sont refusés à l'enregistrement en tant que marques les signes protégés au sens de l'article 3 qui ne sont pas susceptibles de représentation graphique.

## 2) Sont refusées à l'enregistrement les marques

1. qui sont dépourvues de tout caractère distinctif pour les produits ou les services;
2. qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou pour décrire d'autres caractéristiques du produit ou du service;
3. qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner le produit ou le service;
4. qui sont de nature à tromper le public, notamment sur l'espèce, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
5. qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
6. qui comportent des armoiries ou drapeaux d'un Etat ou d'autres emblèmes de la souveraineté étatique, ou les armoiries d'une localité, d'une association de communes ou d'une association d'autres unités communales du pays;
7. qui contiennent des signes ou poinçons officiels de contrôle ou de garantie dont l'enregistrement en tant que marque est exclu en vertu d'un avis du Ministère fédéral de la justice publié au *Bundesgesetzblatt* [Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne];
8. qui contiennent des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes distinctifs, sceaux ou dénominations d'organisations internationales intergouvernementales dont l'enregistrement en tant que marque est exclu en vertu d'un avis du Ministère fédéral de la justice publié au *Bundesgesetzblatt*, ou
9. dont l'usage peut manifestement être interdit dans l'intérêt public en vertu d'autres dispositions.

3) Les dispositions de l'alinéa 2), chiffres 1, 2 et 3, ne s'appliquent pas lorsque, avant la date de la décision relative à l'enregistrement, la marque s'est imposée dans les milieux commerciaux intéressés par suite de son usage pour les produits ou les services pour lesquels elle a été demandée.

4) Les dispositions de l'alinéa 2), chiffres 6, 7 et 8, s'appliquent également lorsque la marque comporte l'imitation d'un signe visé par ces dispositions. Les dispositions de l'alinéa 2), chiffres 6, 7 et 8, ne s'appliquent pas lorsque le déposant est autorisé à faire figurer dans sa marque l'un des signes que visent ces dispositions, même si ce signe risque d'être confondu avec un autre des signes qu'elles visent. L'alinéa 2), chiffre 7, ne s'applique pas non plus lorsque les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ne sont ni identiques ni similaires à ceux pour lesquels le signe ou poinçon de contrôle ou de garantie a été adopté. L'alinéa 2), chiffre 8, ne s'applique pas non plus lorsque la marque demandée n'est pas de nature à créer dans le public l'impression trompeuse d'un lien avec l'organisation internationale intergouvernementale.

*Demandes de marques  
ou enregistrements de marques  
en tant que motifs relatifs  
de refus de la protection*

Art. 9. - 1) L'enregistrement d'une marque peut être radié

1. lorsque elle est identique à une marque antérieure demandée ou enregistrée et que les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été demandée ou enregistrée;
  2. lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure demandée ou enregistrée ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre les marques; ou
- 2) Les demandes de marques ne font obstacle à l'enregistrement au sens de l'alinéa 1) que lorsqu'elles ont été enregistrées.
- (...)

<sup>1</sup> Gazette OAPI des marques internationales/WIPO Gazette of International Marks (publication toutes les deux semaines) [N.d.l.r.]

## Opposition

Art. 42. - 1) Dans un délai de trois mois suivant le jour de la publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article 41, le titulaire d'une marque antérieure peut faire opposition à l'enregistrement.

2) L'opposition ne peut être formée qu'au motif que la marque peut être radiée

1. en raison de l'existence d'une marque demandée ou d'une marque enregistrée antérieure conformément à l'article 9.1), chiffre 1 ou 2;
2. en raison de l'existence d'une marque notoire antérieure conformément à l'article 10 en liaison avec l'article 9.1), chiffre 1 ou 2; ou
3. en raison de son enregistrement au nom d'un agent ou représentant du titulaire de la marque conformément à l'article 11.

3) La taxe prévue au barème doit être acquittée dans le délai indiqué à l'alinéa 1). Si elle n'est pas acquittée, l'opposition est considérée comme n'ayant pas été formée.

*Décision fondée sur le défaut d'usage:  
décision relative à l'opposition*

Art. 43. - 1) Si l'opposition a été formée par le titulaire d'une marque enregistrée antérieure, celui-ci doit, si l'autre partie conteste l'usage de la marque, apporter un commencement de la preuve du fait que sa marque a été utilisée conformément à l'article 26 pendant les cinq années précédant la publication de l'enregistrement auquel il est fait opposition, pour autant que, à cette date, sa marque ait été enregistrée depuis au moins cinq ans. Si la période de cinq années de non-usage expire après la publication de l'enregistrement, l'opposant doit, si son adversaire conteste l'usage, apporter un commencement de la preuve du fait que sa marque a été utilisée conformément à l'article 26 pendant les cinq années précédant la décision relative à l'opposition. Il n'est tenu compte pour cette décision que des produits ou des services pour lesquels l'usage a fait l'objet d'un commencement de preuve.

2) Si l'examen de l'opposition fait apparaître que la marque doit être radiée pour la totalité ou une partie des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, l'enregistrement est radié en tout ou en partie. Si l'enregistrement de la marque ne peut être radié, l'opposition est rejetée.

3) Si la marque enregistrée doit être radiée en raison de l'existence d'une ou de plusieurs marques plus anciennes, les procédures relatives à d'autres oppositions peuvent être suspendues jusqu'à ce que la décision concernant l'enregistrement de la marque soit devenue définitive.

(...)

*Mandataire dans la République  
fédérale d'Allemagne*

Art. 96. - 1) Une personne qui n'a dans la République fédérale d'Allemagne ni résidence ni siège ni établissement ne peut prendre part à une procédure régie par la présente loi devant l'Office des brevets ou le Tribunal des brevets et ne peut faire valoir les droits découlant d'une marque que si elle constitue comme mandataire dans la République fédérale d'Allemagne un avocat ou agent de brevets autorisé à représenter son mandant dans les procédures devant l'Office des brevets, le Tribunal des brevets et dans les litiges civiles concernant cette marque, et également autorisé à introduire une action pénale.

2) Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat contractant de l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent être autorisés à procurer des services au sens du Traité instituant la Communauté européenne en qualité de mandataire visé à l'alinéa 1), s'ils sont habilités à exercer leur activité professionnelle sous un des titres professionnels figurant en annexe de l'article 1 de la Loi sur les activités d'avocats européens en Allemagne du 9 mars 2000 [Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland] (BGBl. I p. 182) ou de l'article 1 de la Loi sur l'examen de qualification pour agents de brevets du 6 juillet 1990 [Gesetz über die Eignungsprüfung für die Zulassung zur Patentanwaltschaft] (BGBl. I p. 1349, 1351), dans leur version respectivement en vigueur. Dans ce cas, une procédure ne peut être poursuivie que si un avocat ou agent de brevets en République fédérale d'Allemagne a été mandaté à recevoir des notifications.

3) Le lieu de l'établissement professionnel du mandataire constitué selon l'alinéa 1) est considéré aux fins de l'article 23 du code de procédure civile comme le lieu où se trouve le bien. A défaut d'établissement professionnel, il est tenu compte du lieu où le mandataire a sa résidence dans la République fédérale d'Allemagne et, à défaut, du lieu où est situé l'Office des brevets.

4) La cessation contractuelle du mandat d'un mandataire visé à l'alinéa 1) ne prend effet que lorsque la cessation et l'habilitation d'un autre mandataire sont notifiées à l'Office des brevets ou le Tribunal des brevets.

*Application des dispositions de la présente loi*

Art. 107. Les dispositions de la présente loi s'appliquent *mutatis mutandis* aux enregistrements internationaux de marques conformément à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid concernant les marques) effectués par l'intermédiaire de l'Office des brevets ou dont la protection s'étend au territoire de la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'aucune disposition de la présente section ou de l'Arrangement de Madrid concernant les marques ne s'y oppose.

*Examen relatif aux motifs absolus de refus*

Art. 113. - 1) Les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international sont soumises au même examen relatif aux motifs absolus de refus prévu à l'article 37 que les marques dont l'inscription au registre national est demandée. L'article 37.2) n'est pas applicable.

2) Le rejet de la demande (art. 37.1)) est remplacé ici par le refus de la protection.

*Opposition*

Art. 114. - 1) La publication de l'enregistrement (art. 41) est remplacée, pour les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international, par la publication dans le bulletin publié par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

2) Le délai d'opposition (art. 42.1)) contre l'octroi de la protection pour les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement international court à compter du premier jour du mois suivant celui qui est indiqué comme mois de publication du bulletin dans lequel a été publiée la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international.

3) La radiation de l'enregistrement (art. 43.2)) est remplacée par le refus de la protection.

*Règlement d'exécution du 30 novembre 1994  
de la loi sur les marques\**

*Refus de la protection*

52. - 1) En cas de refus d'accorder la protection, en tout en partie, à une marque enregistrée au plan international et dont la protection a été étendue au territoire de la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 3ter de l'Arrangement de Madrid concernant les marques ou de l'article 3ter du Protocole à l'Arrangement de Madrid concernant les marques et si le refus est transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour qu'il le notifie au titulaire de l'enregistrement international, le délai impératif pour la constitution d'un mandataire national en vue d'empêcher que le refus ne devienne définitif est de quatre mois à compter de la date d'expédition de la notification de refus de la protection par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

2) Si le refus de la protection devient définitif du fait que le titulaire de la marque enregistrée au plan international n'a pas constitué de mandataire national, une opposition ou un recours peuvent être formés contre la décision auprès de l'office des brevets avec un délai supplémentaire d'un mois après l'échéance des quatre mois prévus à l'alinéa 1); le délai supplémentaire d'un mois court à partir de la date de l'expédition de la notification de refus par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Le refus de la protection doit s'accompagner d'une information sur les voies de recours qui sont ouvertes. L'article 61.2) de la loi sur les marques s'applique par analogie.

\*Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne

<p>X.bis</p>	<p><b>Case supplémentaire</b> Motifs de refus - chiffre V. -</p> <p style="text-align: center;">Marque int. 824 061 Ext./05</p> <p>La (Les) maison(s) mentionnée(s) ci-dessous fait (font) opposition à l'admission de la marque en raison de sa (ses/leurs) marque(s) mentionnée(s) ci-dessous, déposée(s) ou enregistrée(s) antérieurement à titre national (M) ou international (IR) selon les articles 14, 42, 107, 114 de la loi sur les marques, article 6 quinquies lettre B chiffre 1 de la Convention de Paris:</p> <p>ANTISEPTICA Chem.-pharm. Prod. GmbH, D-50259 Pulheim (300 43 530.4 - MUCOSAN)</p> <p>Note:</p> <p>Si aucun mandataire n'a été désigné dans le délai provisoire, les premiers quatre mois, ce fait constitue à lui seul le motif de refus de protection à partir de l'entrée en vigueur définitive de cet avis (§§ 96, 107 de la loi sur les marques).</p>	
<p>XII.</p>	<p><b>Annexes (marquées ci-dessous d'une croix)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> 1 reproduction de 1 marque(s) nationale(s) opposée(s) comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial.</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Liste indiquant, pour chaque marque nationale opposée, son no d'enregistrement et les produits et/ou services auxquels elle s'applique.</li><li><input type="checkbox"/> Liste des mandataires agréés.</li><li><input type="checkbox"/> Liste des produits/services.</li></ul>	<p>XI.</p> <p>Signature ou sceau officiel de l'Administration qui a prononcé le refus:</p> <div style="text-align: center;"></div>

Akt.zeichen/Registernr.: 300435304  
 • altes Aktenzeichen:  
     Markentext: MUCOSAN  
     Markenform: Wortmarke  
     Leitklasse: 05  
     Klassen: 05; 38  
 Waren/DL-Verzeichnis: Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die  
 Gesundheitspflege ausschließlich für Humanmedizin,  
 ausgenommen Vitamin- und systemisch wirkende  
 Enzympräparate; Telekommunikation  
 Klassifiz. gem. NCL:  
 Datum Klassifizierung:  
 gruppierte Veröffentlichung: 0  
     Eintragsdatum: 11.10.2000  
     Anmeldedatum: 08.06.2000  
 Bekanntmachungsdatum:  
     Veröffentl.-Datum: 09.11.2000  
 Stammmarke/abgetr.Marke:  
 abgetr.Marke/Stammmarke:  
 Tag Teilungserklärung:  
 internat. Bildklasse:  
     Anmelder-Nummer: A14760320  
     Anmelder/Inhaber: ANTISEPTICA Chem.-pharm. Prod. GmbH  
     50259 Pulheim, DE  
     Vertreter-Nummer: V268569  
     Vertreter: Anwaltssozietät  
     Harmsen & Utescher, Rechtsanwälte, Patentanwälte  
     20457 Hamburg  
     ZustelladressNr.: Z6025781  
     Zustelladresse: Harmsen & Utescher, Rechtsanwälte-Patentanwälte  
     Postfach 113444 20434 Hamburg  
     Alter Wall 55  
     durchgesetzt: 0  
 durchg. Bestandteil:  
     Verfahrensstand: Wid.verf. abgeschl. -ohne Ausw. (veröffentl.)  
 Verfahrensstand-Datum: 16.04.2003  
 beschleunigte Prüfung: 0  
 sonst.Markenf/Farbmarke:  
     Farben:  
     3 dimensional: 0  
     Hörmarke:  
     Kollektivmarke: 0  
 • Nr. Int. Registrierung:  
     Prioritäts.Akz:  
     Prioritätsland:  
     Prioritätsart:  
     Prioritätsdatum:  
     Prioritätstext:  
     Prioritätsklassen:  
     Priorität Waren:  
 Zeichenbeschreibung: 0  
     Schutzendedatum: 30.06.2010  
 Abschl.Wid.verfahren: 13.03.2003  
     Verfüg.-Nr.:  
     Verfügungsbeschr.:  
 Akt./Gemeinschaftsmarke:  
 Veröffentl./Seniorität:  
 Altdatenber. durchgef.:  
 Vernichtungsdat.d.Akte:  
     Erstellungsdatum: 05.07.2005