*GL200504689BH*

# NOTIFICATION OF EX OFFCIO REFUSAL

Notified to the International Bureau of World Intellectual Property Organization (WIPO)
under Rule 17 (2) of the Common Regulations

Ⅰ.Administration which pronounces the refusal:

Trademark Office
State Administration for Industry and Commerce
8,Sanlihe Donglu,Xichengqu, Tel: (10)68027567
Beijing 100820
People's Republic of China Fax: (10)68027567

Ⅱ.Date of the refusal pronounced: 17-10-2005 Ⅲ.Our Ref No.:200504689

Ⅳ.International registration No. :843663

Ⅴ.Basic national registration No. :
Basic national application No. :

Ⅵ.Refusal for the following goods and/or services:

1: adhesives for industrial purposes;
3: All the goods except "polishing and abrasive preparations; dentifrices";

Ⅶ.Reason(s):Prior national and/or international mark(s).(See Item Ⅸ)
Other reasons:
The mark has direct indication to the characteristics of the refused goods and cannot be registered for them.

Ⅷ.Article(s) of the Chinese Trademark Law applicable to the refusal:
(See the extracts of the Law)
Article 11 i (2)

Ⅸ.Reasons of refusal:
This sign is similar to the earlier mark(s).
The goods and/or services listed in Column Ⅵ are similar to those of the earlier application and /or earlier registration.

Ⅹ. Reference to review of refusal:
1. Time limit for review: within 15 days from receipt of this notification.
2. Competent authority: Trademark Review and Adjudication Board.
3. The application for review shall be filed through an agency in China (A list in Chinese of agencies can be found at http://www.ctmo.gov.cn or http://sbj.saic.gov.cn).

---

The information concerning the earlier mark(s):

Mark: 蒂克;STICK
Date of application: 2000-8-16
Number of application:
Date of priority:
Date of registration: 2001-9-28
Number of registration: 1640358 (non-Madrid)
Name of the holder: SICHUAN DONGFANG LIJIBANG YILIAO ZHIPIN YOUXIAN GONGSI
Address of the holder: HUAYAN GONGYE KAIFAQU, WENJIA XIANG, QINGYANG QU, CHENGDU, SICUAN, 610091, CHINA
Goods/services: cl.【3】
化妆品；香精油；除指甲油制剂；香水；花露水；化妆洗液；去痱水；清洁制剂；擦洗溶液；化妆用棉条
Device:




end.

**Relevant Provisions of the Law and the Regulations**
(Excerpts)

**Trademark Law of the People's Republic of China**

**Article 2.** ...

The administrative authority for industry and commerce under the State Council shall establish a Trademark Review and Adjudication Board which shall be responsible for handling matters of trademark disputes.

**Article 10.** The following words or devices shall not be used as trademarks:

(1) those identical with or similar to the State name, national flag, national emblem, military flag, or decorations, of the People's Republic of China; and those identical with the names of particular venues where the Central State government organizations are located, or with the names or graphs of the symbolic buildings of the Central State government organizations;

(2) those identical with or similar to the State names, national flags, national emblems or military flags of foreign countries, except that consent has been given by the relevant country's government;

(3) those identical with or similar to the names, flags, or emblems of international intergovernmental organizations, except that consent has been given by the relevant organization or that the use is unlikely to mislead the public;

(4) those identical with or similar to the official signs and hallmarks indicating control and warranty, except that the use thereof is otherwise authorized;

(5) those identical with or similar to the names or symbols of the Red Cross or the Red Crescent;

(6) those having the nature of discrimination against any nationality;

(7) those having the nature of exaggeration and fraud in advertising goods or services;

(8) those detrimental to socialist morals or customs, or having other unhealthy influences.

The geographical names of the administrative divisions at or above the county level and the foreign geographical names well-known to the public shall not be used as trademarks, but such geographical names as have otherwise meanings or as an element of a collective mark or a certification mark shall be exclusive. Where a trademark using any of the above-mentioned geographical names has been approved and registered, it shall continue to be valid.

**Article 11.** The following signs shall not be registered as a trademark:

(1) those which consist exclusively of generic names, designs or models of the goods in respect of which the trademark is used;

(2) those which consist exclusively of signs or indications that have direct reference to the quality, main raw material, function, intended purpose, weight, quantity or other characteristics of goods or services;

(3) those which are devoid of any distinctive character.

Where trademarks under the preceding paragraphs have acquired distinctiveness through use and become easily distinguishable, they may be registered as trademarks.

**Article 12.** Where a three-dimensional sign is applied for the registration of a trademark, it shall not be registered if it consists exclusively of the shape which results from the nature of the goods themselves, the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or the shape which gives substantial value to the goods.

**Article 13.** A trademark that is applied for registration in identical or similar goods shall not be registered and its use shall be prohibited, if it is a reproduction, an imitation or a translation, of another party's well-known mark that is not registered in China and it is liable to create confusion.

A trademark that is applied for registration in non-identical or dissimilar goods shall not be registered and its use shall be prohibited, if it is a reproduction, an imitation or a translation, of a well-known mark which is registered in China, misleads the public, and the interests of the registrant of the well-known mark are likely to be damaged by such use.

**Article 16.** Where a trademark contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the place indicated, misleading the public as to the true place of origin, the application for registration shall be refused and the use of the mark shall be prohibited. But for those marks that have obtained registration in good faith shall continue to be valid.

Geographical indications mentioned in the preceding paragraph are indications which identify a particular good as originating in a region, where a given quality, reputation or other characteristic of the goods is essentially attributable to its natural or human factors.

**Article 18.** Any foreigner or foreign enterprise intending to apply for the registration of a trademark or for any other matters concerning a trademark in China shall entrust any of such organizations as recognized to be qualified for trademark agency by the State to act as his or its agent.

**Article 19.** An applicant for the registration of a trademark shall, in a form, indicate, in accordance with the prescribed classification of goods, the class of the goods and the designation of the goods in respect of which the trademark is to be used.

**Article 27.** Where a trademark the registration of which has been applied for is in conformity with the relevant provisions of this Law, the Trademark Office shall, after examination, preliminarily approve the trademark and publish it.

**Article 28.** Where a trademark the registration of which has been applied for is not in conformity with the relevant provisions of this Law, or it is identical with or similar to the trademark of another party that has, in respect of the same or similar goods, been registered or, after examination, preliminarily approved, the Trademark Office shall refuse the application and shall not publish the said trademark.

**Article 29.** Where two or more applicants apply for the

registration of identical or similar trademarks for the same or similar goods, the preliminary approval, after examination, and the publication shall be made for the trademark that was first filed. Where applications are filed on the same day, the preliminary approval, after examination, and the publication shall be made for the trademark that was used earliest, and the applications of the others shall be refused and their trademarks shall not be published.

**Article 30.** Any person may, within three months from the date of the publication, file an opposition against the trademark that has, after examination, been preliminarily approved. If no opposition has been filed at the expiration of the specified period, the registration shall be approved, a certificate of trademark registration shall be issued and the trademark shall be published.

**Article 32.** Where the application for registration of a trademark is refused and no publication of the trademark is made, the Trademark Office shall notify the applicant of the same in writing. Where the applicant is dissatisfied, he or it may, within fifteen days from receipt of the notification, apply for a review to the Trademark Review and Adjudication Board, which shall make a decision and notify the applicant of the same in writing.

Where any party concerned is dissatisfied with the decision of the Trademark Review and Adjudication Board, he or it may, within 30 days from receipt of the corresponding notice, institute legal proceedings with the People's court.

**Article 33.** Where an opposition is filed against the trademark that has, after examination, been preliminarily approved and published, the Trademark Office shall hear both the opponent and the opposed state facts and grounds and shall, after investigation and verification, make a ruling. Where any party concerned is dissatisfied, he or it may, within fifteen days from receipt of the notification, apply for a review to the Trademark Review and Adjudication Board, which shall make a ruling and notify both the opponent and the opposed in writing.

Where any interested party is dissatisfied with the ruling of the Trademark Review and Adjudication Board, he or it may, within 30 days from receipt of the notice, institute legal proceedings with the people's court. The people's court shall notify the other party in the trademark review proceedings to be a third party to the litigation.

**Article 46.** Where a registered trademark has been canceled or has not been renewed at the expiration, the Trademark Office shall, during one year from the date of the cancellation or removal thereof, approve no application for the registration of a trademark that is identical with or similar to the said mark.

## Regulations for the Implementation of the Trademark Law of the People's Republic of China

**Rule 7.** Where a party entrusts a trademark agency with the application for registration of a trademark or with the handling of other trademark matters,. a Power of Attorney shall be submitted. The Power of Attorney shall state the contents and the scope of powers; the Power of Attorney of a foreigner or foreign enterprise shall also state the nationality of the principal.

...

## Rules Governing the Registration and Administration of Collective Marks and Certification Marks

**Rule 4.** Any person who applies for registration of a collective mark shall submit documentary evidence of his qualifications, and shall indicate in detail the name and address of each member of the collective organization; any person who applies for registration of a geographical indication as a collective mark shall submit documentary evidence of his qualifications, and shall indicate in detail facts concerning the specialist technical personnel, the special testing equipment, etc. owned by him or by an entity entrusted by him to prove his capacity to supervise the special qualities of the goods bearing the geographical indication.

Any group, association or other organization who applies for registration of a geographical indication as a collective mark shall be formed by members from within the region represented by the geographical indication.

**Rule 5.** Any person who applies for registration of a certification mark shall submit documentary evidence of his qualifications, and shall indicate in detail facts concerning the specialist technical personnel, the special testing equipment, etc. owned by him or by an entity entrusted by him to prove his capacity to supervise the special qualities of the goods certified by the certification mark.

**Rule 6.** Any person who applies for registration of a geographical indication as a collective mark or a certification mark shall in addition submit documents of approval by the people's government whose jurisdiction includes the region represented by the geographical indication or by the authority in charge of the industry concerned.

Where any foreign person or foreign enterprise applies for registration of a geographical indication as a collective mark or a certification mark, the applicant shall submit evidence of the legal protection in the country of origin of the geographical indication in his or its own name.

**Loi sur les Marques de la République populaire de Chine**

(extrait)

**Art.2** ...

La Chambre d'examen et de décision en matière de marques, relevant de l'autorité administrative pour l'industrie et le commerce subordonnée au Conseil des affaires d'État, est chargée de régler les contestations en matière de marques.

**Art.10** Les mots ou éléments figuratifs ci-après ne doivent pas être utilisés comme marques :

1) ceux qui sont identiques ou semblables au nom de l'État, au drapeau national, à l'emblème national, au drapeau militaire ou aux décorations de la République populaire de Chine, et ceux qui sont identiques ou semblables au nom d'un lieu déterminé où un organisme d'État relevant de l'administration centrale a son siège, ou au nom ou à la représentation graphique du bâtiment symbolisant un organisme d'État relevant de l'administration centrale;

2) ceux qui sont identiques ou semblables aux dénominations officielles, aux drapeaux nationaux, aux emblèmes nationaux ou aux drapeaux militaires de pays étrangers, sauf autorisation du gouvernement du pays considéré;

3) ceux qui sont identiques ou semblables aux dénominations, drapeaux ou emblèmes des organisations internationales intergouvernementales, à moins que l'organisation concernée n'ait donné son autorisation ou qu'ils ne soient pas de nature à induire le public en erreur;

4) ceux qui sont identiques ou semblables à des signes ou poinçons officiels de contrôle ou de garantie, sauf si leur usage est autorisé;

5) ceux qui sont identiques ou semblables au nom ou au symbole de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge;

6) ceux qui, par nature, sont discriminatoires à l'égard d'une nationalité;

7) ceux qui, par nature, exagèrent et trompent dans la publicité en faveur des produits;

8) ceux qui portent préjudice à la moralité ou aux coutumes socialistes ou qui ont d'autres influences malsaines.

Les noms géographiques désignant des circonscriptions administratives au niveau du canton ou au-dessus, ainsi que les noms géographiques étrangers bien connus du public, ne doivent pas être choisis comme marques sauf si les termes utilisés revêtent un autre sens par ailleurs ou sont un élément d'une marque collective ou d'une marque de certification. Lorsqu'une marque faisant appel à l'un des noms géographiques susmentionnés a été approuvée et enregistrée, elle demeure valable.

**Art.11** Ne peuvent être enregistrées les marques

1) qui consistent exclusivement en des dénominations génériques, dessins ou modèles des produits pour lesquels elles sont utilisées;

2) qui consistent exclusivement en des signes ou indications ayant un lien direct avec la qualité, la composition (matière première), la fonction, la destination, le poids, la quantité ou d'autres caractéristiques des produits ou services;

3) qui sont dépourvues de tout caractère distinctif.

Les marques mentionnées ci-dessus qui ont acquis un caractère distinctif par l'usage et qui peuvent être facilement distinguées peuvent être enregistrées.

**Art.12** Un signe tridimensionnel doit être refusé à l'enregistrement en tant que marque s'il consiste exclusivement en une forme qui est imposée par la nature même des produits, qui est nécessaire pour obtenir un résultat technique, ou qui confère une valeur substantielle aux produits.

**Art.13** Une marque dont l'enregistrement est demandé pour des produits identiques ou semblables à ceux auxquels s'applique une marque notoire qui n'est pas enregistrée en Chine ne peut être enregistrée, et son usage doit être interdit, si elle constitue une reproduction, une imitation ou une traduction de nature à prêter à confusion de la marque notoire.

Une marque dont l'enregistrement est demandé pour des produits qui ne sont ni identiques ni semblables à ceux auxquels s'applique une marque notoire enregistrée en Chine ne peut être enregistrée, et son usage doit être interdit, si elle constitue une reproduction, une imitation ou une traduction de nature à induire le public en erreur de la marque notoire et si cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque notoire.

**Art.16** Lorsqu'une marque contient une indication géographique ou consiste en une telle indication pour des produits qui ne sont pas originaires du lieu indiqué et que le public est induit en erreur quant au véritable lieu d'origine, l'enregistrement doit être refusé et l'utilisation de la marque interdite. Tous les enregistrements déjà obtenus de bonne foi restent cependant valables.

Les indications géographiques visées à l'alinéa précédent sont celles qui permettent d'identifier un produit comme étant originaire d'une région donnée, lorsqu'une qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit peuvent être attribuées essentiellement aux facteurs naturels ou humains correspondants.

**Art.18** Les personnes ou entreprises étrangères ayant l'intention de demander l'enregistrement d'une marque ou de traiter d'autres questions concernant une marque en Chine doivent charger une organisation agréée par l'État en tant qu'agence de marques d'être leur mandataire.

**Art.19** Quiconque demande l'enregistrement d'une marque doit indiquer, sur une formule, conformément à la classification des produits prescrite, la classe et la dénomination des produits pour lesquels la marque est destinée à être utilisée

**Art.27** Lorsqu'une marque dont l'enregistrement a été demandé est conforme aux dispositions pertinentes de la présente loi, l'office des marques, après examen, accepte la marque à titre provisoire et la publie.

**Art.28** Lorsqu'une marque dont l'enregistrement a été demandé n'est pas conforme aux dispositions pertinentes de la présente loi, ou lorsqu'elle est identique ou semblable à la marque d'un tiers, enregistrée ou, après examen, acceptée à titre provisoire, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, l'office des marques rejette la demande et ne publie pas ladite marque.

**Art.29** Lorsque deux déposants ou plus demandent l'enregistrement de marques identiques ou similaires pour les mêmes produits, ou pour des produits similaires, l'acceptation à titre provisoire après examen, et la publication, sont effectuées pour la marque déposée en premier lieu. Lorsque les demandes ont été déposées le même jour, l'acceptation à titre provisoire

après examen, et la publication, sont effectuées pour la marque utilisée la première; quant aux autres déposants, leur demande est rejetée et leur marque n'est pas publiée.

**Art.30** Toute personne peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication, former opposition à la marque qui, après examen, a été acceptée à titre provisoire. Si aucune opposition n'est formée à l'expiration du délai prescrit, l'enregistrement est accepté, un certificat d'enregistrement de la marque délivré et la marque publiée.

**Art.32** Lorsque la demande d'enregistrement d'une marque est rejetée et qu'aucune publication n'est effectuée, l'office des marques le notifie par écrit au déposant. Lorsque le déposant n'est pas satisfait, il peut, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification, présenter une requête en réexamen de la décision à la Chambre d'examen et de décision en matière de marques, qui rend une décision définitive et la notifie par écrit au déposant.

Si le déposant n'est pas satisfait de la décision de la Chambre d'examen et de décision en matière de marques, il peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification correspondante, intenter une action devant le tribunal populaire.

**Art.33** Lorsqu'une opposition est formée contre la marque qui, après examen, a été acceptée à titre provisoire et publiée, l'office des marques entend les faits et motifs exposés par l'opposant et, après enquête et vérification, rend une décision. Lorsque l'une des parties n'est pas satisfaite, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification, présenter une requête en réexamen de la décision à la Chambre d'examen et de décision en matière de marques, qui rend une décision et la notifie par écrit à l'opposant et au déposant.

Une partie qui n'est pas satisfaite de la décision de la Chambre d'examen et de décision en matière de marques peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification, intenter une action devant le tribunal populaire. Ce dernier en avise l'autre partie à la procédure de réexamen de la marque en l'invitant à se joindre à l'instance en tant que tierce partie.

**Art.46** Lorsqu'une marque enregistrée a été radiée ou est expirée pour cause de non-renouvellement, l'office des marques n'accepte pas de demandes d'enregistrement de marques identiques ou similaires à ladite marque pendant une année à compter de la date de radiation ou de suppression.

## Règlement d'exécution de la Loi sur les Marques de la République populaire de Chine

(extrait)

**Art. 7** Lorsqu'une partie intéressée charge une agence de marques de demander l'enregistrement d'une marque ou toute autre procédure en la matière, un pouvoir doit être joint. Le contenu et le champ d'application de la compé tence doivent être énoncés dans ce pouvoir; la nationalité du mandant doit également être énoncée dans le pouvoir , s'il s'agit d'une personne étrangère ou d'une entreprise étrangère.

...

## Réglementation sur l'Enregistrement et l'Administration de la marque collective et de la marque de certification

(extrait)

**Art. 4** Quiconque demande l'enregistrement d'une marque collective doit fournir une attestation de qualification , et doit indiquer en détail le nom et l'adresse des membres de l'organisation collective ; quiconque demande l'enregistrement d'une indication géographique à titre de marque collective doit fournir une attestation de qualification , et doit indiquer en détail les techniciens spécialisés et les équipements spécialisés de test, etc. appartenant à lui-même ou à un organisme chargé par lui-même , dans le but de prouver sa capacité de contrôler la qualité spéciale des produits pour lesquels l'indication géographique est utilisée.

Tous les groupes, associations ou autres organismes, qui demandent l' enregistrement d'une indication géographique à titre de marque collective, doivent être constitués par les membres issus de la région délimitée par l'indication géographique.

**Art. 5** Quiconque demande l'enregistrement d'une marque de certification doit fournir une attestation de qualification , et doit indiquer en détail les techniciens spécialisés et les équipements spécialisés de test, etc. appartenant à lui-même ou à un organisme chargé par lui-même, dans le but de prouver sa capacité de contrôler la qualité spéciale des produits pour lesquels la marque de certification est utilisée.

**Art. 6** Quiconque demande l'enregistrement d'une indication géographique à titre de marque collective ou de marque de certification doit également fournir un document d'autorisation approuvé par le gouvernement du peuple de la région où se trouve le territoire délimité par l'indication géographique , ou par l'autorité compétente du secteur concerné.

Lorsque les personnes ou les entreprises étrangères demandent l'enregistrement d'une indication géographique à titre de marque collective ou de marque de certification, les déposants doivent fournir une attestation de protection légale de cette indication géographique dans leur pays d'origine en leur propre nom.