



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

**ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
ET PROTOCOLE RELATIF A CET ARRANGEMENT
RESOLUTION CONSECUTIVE A UN REFUS PROVISOIRE**

Notifié à OMPI (article 5° de l'Arrangement et Protocole de Madrid)

I. Administration qui a prononcé le refus: España. Oficina Española de Patentes y Marcas
C/ Panamá, 1 – Teléfono: 902 157 530 – 28071 MADRID

II. N° de l'enregistrement international: 0838184
Enregistré le: 13/07/2004

III. Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement international:
HEINZEL HOLDING GMBH WAGRAMER STRASSE 28-30 A-1223 WIEN (AUSTRIA)

IV. En date du 17/01/2006 et après un nouvel examen, l'Administration Espagnole accorde la résolution suivante:

X REFUSEE TOTALMENT (RTD)

MOTIVES.....: POUR ETRE COMPRISE DANS L'ALINEA B.2 ART. 6 QUINQUIES DU CUP (ART.5,1 C LOI DE MARQUES): SONT REFUSES A L'ENREGISTREMENT, LES MARQUES QUI SONT COMPOSEES EXCLUSIVEMENT DE SIGNES OU D'INDICATIONS POUVENT SERVIR, DANS LE COMMERCE, POUR DESIGNER L'ESPECE, LA CUALITE, LA QUANTITE, LA DESTINATION, LA VALEUR, LA PROVENANCE GEOGRAPHIQUE OU L'EPOQUE DE LA PRODUCTION DU PRODUIT OU DE LA PRESTATION DU SERVICE, OU D'AUTRES CARACTERISTIQUES DE CEUX-CI.

V. Date de la communication de la résolution définitive: 07/03/2006

VI. Contre cette résolution, il pourra être présenté, recours administratif pour intenter le recours devant le Tribunal de Justice, dans le délai d'un mois à partir de la date de sa publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle Espagnole. 16/03/2006

VII. Les non résidents dans un Etat membre de la C.E. devront nommer, le cas échéant, un mandataire inscrit au registre spécial des mandataires de la propriété industrielle de L'O.E.P.M. (Art. 155.2 Loi des Brevets). Les résidents dans un Etat membre de la C.E., agissant par eux-mêmes devront désigner obligatoirement, un domicile en Espagne pour les notifications (Art. 29.4 Loi des marques).

LOI DES MARQUES

Art. 4.- Peut être considéré comme marque tout signe susceptible d'une représentation graphique, qui distingue ou sert à distinguer dans le commerce, les produits ou services d'une entreprise, des produits ou services appartenant à une autre.

Art. 5.- INTERDICTIONS ABSOLUES

1.- Ne peuvent pas être enregistrés comme marque les signes suivants:

- a) Ceux qui ne peuvent pas constituer une marque selon l'article 4.1 de la présente Loi.
- b) Ceux qui sont dépourvues de caractère distinctif.
- c) Ceux qui sont composés exclusivement de signes ou d'indications, servant à distinguer dans le commerce l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du produit ou de la prestation de service ou autres caractéristiques des produits ou des services.
- d) Ceux qui sont composés exclusivement de signes ou d'indications qui sont devenus habituels ou usuels pour désigner les produits ou services dans la langue usuelle ou dans les pratiques loyales et constantes du commerce.
- e) Ceux qui sont constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, ou par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
- f) Ceux qui sont contraires à la Loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
- g) Ceux qui peuvent induire à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance géographique des produits ou services..
- h) Ceux qui sont destinés à identifier les vins ou les spiritueux qui comportent ou qui sont composés d'indications géographiques lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines, y compris ceux qui indiquent des expressions telles que "classe", "variété", "sorte" ou "imitation".
- i) Ceux qui reproduisent ou imitent la dénomination, les armoiries, le drapeau, les décorations et autres emblèmes de l'Espagne, de ses Communautés Autonomes, de ses municipalités, de ses provinces ou d'autres institutions locales, sous réserve d'en obtenir l'autorisation.
- j-k) Ceux qui ne sont pas autorisés par les pouvoirs compétents et se voient refusés en vertu de l'article 6 ter du CUP.

2.- L'alinéa 1 lettres b, c et d, ci-dessus ne s'applique pas dans le cas où la marque

aurait acquis, pour les produits ou services pour lesquels on demande l'enregistrement, un caractère distinctif à la suite de l'usage qu'on a fait d'elle.

3.- Peut être enregistrée comme une marque, la conjonction de plusieurs des signes cités dans l'alinéa 1. lettres b, c et d, si cette conjonction remplit les conditions contenues dans l'article 4 de la présente Loi.

Art. 6.- INTERDICTIONS RELATIVES

1) Ne peuvent pas être enregistrés comme marques les signes:

a) Qui par leur identité ou ressemblance phonétique, graphique ou conceptuelle avec une marque demandée ou enregistrée antérieurement pour désigner produits ou services indiqués ou similaires pourraient induire en confusion dans le commerce ou engendrer un risque d'association avec la marque antérieure.

Art. 7.-

1) Ne peuvent pas être enregistrées comme marque les signes:

a) Qui par leur identité ou ressemblance phonétique, graphique ou conceptuelle avec un nom commercial demandé ou enregistré antérieurement pour désigner des activités concernant les produits ou services pour lesquels on demande la marque, et qui pourraient induire en confusion dans le commerce.

Art. 9.-

1) Ne peuvent pas être enregistrées comme marque à moins d'en avoir l'autorisation:

a) Le nom ou l'image qui identifie une personne différente du demandeur de l'enregistrement de la marque.

b) Le nom, le prénom, le pseudonyme ou autre moyen qui pour l'ensemble du public identifie une personne différente du demandeur.

c) Les signes qui reproduisent ou imitent des créations protégées par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

Art. 10.- MARQUES D'AGENT OU DE REPRESENTANT

1) À moins qu'il justifie sa façon d'agir, l'agent ou le représentant d'une tierce personne qui soit titulaire d'une marque dans un autre membre du CUP ou du OMC il ne pourra pas enregistrer cette marque à son nom sans l'autorisation du titulaire.

2) Le titulaire lésé aura le droit de s'opposer à l'enregistrement de la marque, et à formuler les actions de nullité qui sont établies dans l'alinéa 2 et 3 de la Loi des Marques et dans l'article 6 septies du CUP.