

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID
DÉCISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE
- CONFIRMATION DE REFUS PROVISOIRE TOTAL

notifiée au Bureau international de l'OMPI selon la Règle 18 *ter*. 3) du Règlement d'exécution

I. Office qui envoie la déclaration:

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) 579 02 76
Téléfax : (4822) 579 04 23

II. Numéro de l'enregistrement international: **1089599**

III. Nom et adresse du titulaire:

Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostiou "Laboratoria sovremennogo zdorovia"
ul. Khimzavodskaja, 11/20 RU-633004 Berdsk, Novosibirskaja obl. , RU

IV. La protection de la marque est refusée pour tous les produits et/ou services.

V. Renseignements relatifs aux motifs de refus (en cas de modification par rapport aux motifs du refus provisoire, p. ex.: limitations des motifs; changement de la situation d'une marque antérieure – demande / enregistrement, demande de MC – objet d'une opposition, changement du titulaire, limitation des produits et/ou services):

Marque communautaire

Article: 132.2.2

Voir l'avis de refus de protection provisoire du 2012-02-16

ANNEXES (nombre des annexes)

() Reproduction(s) de marque(s) opposée(s)

Dispositions essentielles correspondantes de la loi applicables – voir les pages 2 - 4

VI. Informations relatives à la suite de la procédure:

- i) la décision de l'Office peut faire l'objet d'un réexamen devant l'Office sur la requête présentée par le titulaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
- ii) les personnes qui ne sont pas 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 domicilié en Pologne.

VII. Date: **2013-01-16**

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, lorsqu'un tel signe est susceptible de distinguer les produits d'une entreprise des produits d'une autre entreprise.

3. Chaque fois qu'on mentionne dans la présente loi des:

3) marques falsifiées, on comprend par là soit des marques identiques utilisées illégalement, soit des marques qui ne peuvent pas être distinguées dans les conditions normales de commerce de celles qui sont déjà enregistrées pour les produits éteints par le droit de protection.

4) marques antérieures, on comprend des marques demandées ou enregistrées avec la priorité antérieure.

Article 122: 1. La disposition de l'article 120 paragraphe 1 n'exclut pas la reconnaissance comme marque un signe destiné à être utilisé simultanément par plusieurs entrepreneurs qui en auraient fait collectivement la demande, 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 aux 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 aux signes:

1) dont l'utilisation porte atteinte aux droits personnels ou patrimoniaux de tiers,

2) qui sont en contradiction avec l'ordre public ou les bonnes mœurs,

3) qui peuvent être de nature à tromper le public, en particulier en ce qui concerne la nature, les propriétés, ou, avec prise en compte du paragraphe 3, la provenance géographique du produit.

2. Ne sont pas accordés les droits de protection aux 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 communautés 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, notamment de présenter 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 des 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,

4) ils comportent des signes adoptés officiellement pour être utilisés dans le commerce, et notamment les signaux de sécurité, les marques de qualité ou les poinçons de légalisation, dans la mesure où cela pourrait être de nature à tromper le public en ce qui concerne la nature des signes en question, pour autant que le déposant ne soit à même de prouver qu'il est habilité à les utiliser;

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

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

mgr Damian Koziel
ASEBOR

- 5) ils comportent des éléments qui sont des symboles, en particulier de caractère religieux, patriotique et culturel, dont l'utilisation constituerait un outrage aux sentiments religieux et patriotiques ou encore à la tradition nationale;
 - 6) ils constituent une forme ou une autre particularité du produit ou de l'emballage, qui est déterminée 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 produits alcooliques, 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, au sens où 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 présentée antérieurement pour l'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 à une marque pour des produits identiques ou similaires, si cette marque est identique ou similaire à:
 - 1) 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) 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) 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 similaire par un tiers ne s'est pas écoulée, sous réserve de l'article 133, une période de deux ans.
 2. N'est pas accordé le droit de protection à une marque:
 - 1) 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) identique ou similaire à une marque dont on a accordé le droit de protection ou que l'on a présentée pour obtenir le droit de protection (pour autant qu'une telle marque obtiendrait le droit de protection) avec antériorité en faveur d'un tiers pour des produits identiques ou similaires, dans le cas de risque de tromper le public, en particulier le risque de confusion de la présente marque avec une marque antérieure;
 - 3) 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 4, ainsi que les symboles mentionnés dans l'article 131, paragraphe 2, point 5, ou encore comportant des signes se rapportant à l'origine du produit, n'exclut pas la possibilité d'obtenir le droit de protection par un autre entrepreneur d'une marque composée des mêmes éléments pour des produits identiques ou similaires, pour autant que ces marques puisse 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.
 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent pertinemment, dans le cas où la marque ou un signe géographique est présenté pour enregistrement, ou enregistré par voie conforme à l'article 4.

Article 133: La disposition de l'article 132, paragraphe 1, point 3, ne s'applique pas dans le cas où la protection a expiré en vertu de l'article 169, paragraphe 1 point 1, ou dans le cas où la personne habilitée par le droit précédent accorde le droit de protection à une marque ultérieure.

- 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 152²:** 1. Lorsque l'Office des brevets constate l'absence de conditions légales pour obtenir sur le territoire de la République de Pologne le droit de protection d'une marque internationale, il prend, sous réserve du paragraphe 2, la décision de refus de protection définitif.
2. Avant d'émettre la décision visée au paragraphe 1, l'Office des brevets par voie, forme et la langue prévue par l'Arrangement de Madrid ou le Protocole notifie leur refus avec indication de tous les motifs au Bureau international (refus de protection provisoire), et aussi fixe au titulaire 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.
- Article 152³:** Lorsque l'absence de conditions légales pour obtenir sur le territoire de la République de Pologne le droit de protection d'une marque internationale, ne concerne que certains produits l'Office des brevets prend la décision de refus de protection définitive pour ces produits.
La disposition de l'article 152² paragraphe 2 s'applique pertinemment.
- Article 162:** 3. Le droit de protection à une marque collective peut être transmis en tant que droit collectif de protection pour les entrepreneurs associés dans une organisation, telle que mentionnée dans l'article 136.
La convention concernant la transmission du droit doit préciser les règles de l'emploi d'une telle marque, tel que cela est prévu dans le règlement décrit par l'article 122, paragraphe 2.
4. Le droit de protection d'une marque peut être transmis dans le cas de certains produits pour lesquels ce droit est accordé, si les produits pour lesquels la marque est accordée encore en faveur du cédant ne sont pas de même genre. Au moment de la transmission, ce droit est considéré comme indépendant du droit propre au cédant.
5. Pour la validité de la convention concernant la transmission de la participation dans le droit commun de protection, l'accord de toutes les personnes co-habilitées est nécessaire.
6. Les dispositions du paragraphe 1 et des paragraphes 3 à 5 s'appliquent pertinemment aux droits concernant le dépôt d'une demande fait à l'Office des brevets lorsque le droit de protection n'a pas encore été accordé.
- Article 236:** 3. S'agissant des affaires visées au paragraphe 1, les personnes qui ne sont pas 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, conforme au code des procédures administratives, de réexamen de la décision de l'Office des brevets.
1.1. On applique pertinemment à la procédure de réexamen de la décision les dispositions de code des procédures administratives concernant l'examen d'un recours, sous réserve des paragraphes 1.2., 1.3., et 1.4. suivants:
1.2. La demande de réexamen de la décision nécessite une justification supplémentaire;
1.3. Le jugement est mené dans le cas mentionné dans l'article 89, paragraphe 2, du code des procédures administratives, là encore sur la demande du déposant;
1.4. Le Président de l'Office des brevets délègue un expert pour le réexamen de la décision.
3. Les dispositions des paragraphes 1. et 1.1., 1.2., 1.3. et 1.4. s'appliquent pertinemment aux résolutions.
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 intégrés, 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 intégrés auprès de l'Office des brevets...