

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID
DÉCISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE
– CONFIRMATION DE REFUS PROVISOIRE TOTAL –
Règle 18ter.3)

I. Office qui envoie la déclaration:



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI



II. Numéro de l'enregistrement international :

1379865

III. Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international):

Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu City, Anhui Province (CN) CHINE

IV. Après l'examen des documents concernant l'enregistrement international mentionné, effectué par l'examineur: **LUIZA MOCANU**

L'Administration de Roumanie décide: La protection de la marque est refusée pour tous les produits et/ou services.

A. Motivation de cette déclaration:

☒ L'AVIS DE LA COMMISSION D'OPPOSITION PRÉSENTÉ À L'ANNEXE:

➡ **La Commission d'Opposition a décidé d'accepter l'opposition.**

☐ AUTRES MOTIFS

☐ MOTIFS ABSOLUTS:

Loi no. 84 /1998 republiée, art. 5

B. Recours contre cette déclaration pourra être présenté:

► Conformément à l'art. 86-(1) de la *Loi No. 84/1998 republiée concernant les marques et les indications géographiques*, « Les décisions l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques concernant les demandes d'enregistrement des marques et les demandes d'enregistrement des indications géographiques peuvent être contestées auprès de cet Office par toute personne intéressée, dans un délai de 30 jours à compter de la communication ou de la publication de l'enregistrement de la marque ou de l'indication géographique, selon le cas, avec le paiement de la taxe légale »

V. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration: **Chef Service de Marques:**
MITRIȚA HAHUE

VI. Date: **ARPOp 58 - 2018 - 2 / 23.11.2018**

PUBLIC
NCD: 2.1/23.11.2018

Strada Ion Ghica nr. 5, Sector 3, București, Romania
Telefon centrală: +40-21-306.08.00/01/02/....../28/29
Fax: +40-21-312.38.19
E-mail: office@osim.ro

www.osim.ro





OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI



ANNEXE pour no. 1379865

AVIZUL COMISIEI DE EXAMINARE OPOZIȚII

cu privire la opoziția, înregistrată la OSIM cu nr. 1003769 din data 14.02.2018, împotriva înregistrării cererii de marcă, depusă pe cale internațională,

nr. 1379865 – **EXEED**

☛ Oponent: **ABEL & IMRAY**, Westpoint Building, James Street West, Bath, BA1 2DA, **REGATUL UNIT AL MARII BRITANII**

☛ Mandatar: ROMINVENT SA

☛ Mărci anterioare invocate în opoziție:

MN nr. 150954/13.04.2017 – XCeed , protejată pe clasa de produse:

- 12: „Automobile; furgonete (vehicule); mașini sport; elemente de structură pentru automobile; anvelope pentru automobile; amortizoare pentru automobile; sisteme de frânare pentru vehicule; lagăre de osie pentru vehicule terestre; rulmenți cu bile pentru vehicule terestre; motoare pentru vehicule terestre; tractoare.”

EUTM nr. 016606964/13.04.2017 – XCeed , protejată pe clasa de produse:

- 12: „Automobile; furgonete (vehicule); mașini sport; elemente de structură pentru automobile; anvelope pentru automobile; amortizoare pentru automobile; sisteme de frânare pentru vehicule; lagăre de osie pentru vehicule terestre; rulmenți cu bile pentru vehicule terestre; motoare pentru vehicule terestre; tractoare.”

► Solicitant: **Chery Automobile Co., Ltd.**, 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu City, Anhui Province, CHINA

► Mandatar: **DILIGENS INTELLECTUAL PROPERTY**

► Cererea de marcă nr. **1379865/31.08.2017** – **EXEED**, depusă prin Sistem Madrid, a fost publicată în Gazeta OMPI nr. 48/2017 la data de 14.12.2017, având data de prioritate 22.06.2017, solicitându-se protecție pentru clasa de produse:

- 12: „Autocare; camioane, vagonete; motociclete, tramvaie, automobile autocaravane; angrenaje pentru vehiculele terestre; mecanisme cu propulsie pentru vehiculele terestre; cutii de viteze pentru vehiculele terestre; vehicule electrice; roți pentru vehicule; pneuri pentru roțile vehiculelor.”

☛ Temei juridic invocat în opoziție:

- art. 6(1)-b din Legea 84/1998 – republicată.
- s-a solicitat excluderea în totalitate de la protecție a mărcii internaționale

nr. **1379865/31.08.2017** – **EXEED**, opozantul prezentând și motivând similaritatea mărcilor, a produselor și a serviciilor solicitate la protecție.

Totodată, oponentul, prin mandatar autorizat **ROMINVENT SA**, a precizat atât în argumentele inițiale, cât și în cele depuse și înregistrate la OSIM cu nr. 1009266/13.04.2018:

“Pentru aprecierea identității/similarității mărcilor în conflict și a riscului de confuzie este necesar să se ia în considerare, în mod deosebit, elementele verbale comune acestora, care și conduc la confuzie, iar diferențele ce în mod normal sunt trecute cu vederea de consumatorul mediu trebuie accentuate.

Mărcile în conflict sunt similar din punct de vedere visual și fonetic, înlocuirea semnelor <XC> și <EX> (care în context au o pronunție quasi identică) nefiind în măsură să facă din marca solicitată una nouă, distinctivă, iar în condițiile în care produsele se suprapun, acestea vor fi ușor de confundat.

În prezenta speță mărcile sunt similar din punct de vedere visual și fonetic, cu o pronunție quasi identică, în condițiile în care produsele se suprapun.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite toate condițiile stabilite de lege precum și practica și jurisprudența relevantă pentru a se reține existent riscului de confuzie incluzând și riscul de asociere a mărcii solicitantei cu marca anterioară aparținând subscrisei oponente.”

Comisia a constatat că opoziția a fost depusă cu respectarea prevederilor legale.

Referitor la solicitant, acesta, prin mandatar autorizat *DILIGENS INTELLECTUAL PROPERTY*, și-a prezentat punctul de vedere în legătură cu opoziția firmei sud-coreene astfel:

„Considerăm că mărcile în conflict sunt diferite din punct de vedere vizual deoarece marca solicitantului conține prefixul <EXE> iar mărcile citate conțin prefixul <XCE>, începutul cuvintelor fiind diferit.

Este cunoscut faptul că începutul cuvintelor reprezentând semene susceptibile a fi înregistrate ca marcă sunt cele reținute cel mai ușor de către consumator, acesta reținând începutul cuvântului și mai puțin sfârșitul acestuia.

Având în vedere faptul că mărcile sunt combinate considerăm că și modul de redare a acestora este diferit.

Marca solicitată este scrisă cu majuscule în totalitate iar mărcile citate sunt compuse din primele două litere XE scrise cu majuscule iar ultimele sunt scrise cu litere mici.

Se face astfel o distincție accentuată cu privire la începutul celor două cuvinte aflate în conflict.

Literele conținute de marca solicitantului sunt redată alungit având aceeași mărime ca și cum ar fi încadrate într-un chenar în timp ce literele mărcilor citate sunt redată în mod neregulat creând o impresie vizuală cu totul diferită.

Considerăm că pentru consumatorul roman cele două cuvinte nu au nicio semnificație fiind vorba de cuvinte inventate, motiv pentru care din punct de vedere conceptual publicul român nu va putea să creeze o legătură între mărcile aflate în conflict pentru a exista un risc de confuzie.

În ceea ce privește mărcile în speță apreciem că nu există un risc de confuzie și nici de asociere astfel încât marca solicitată să fie respinsă de la înregistrare, având în vedere că mărcile citate au fost depuse la înregistrare în anul 2017 și nu au devenit la acel moment cunoscute publicului și nici nu sunt mașini produse sub această marcă, iar față de produsele protejate consumatorul nu va putea să creadă că produsele provin de la același producător.

Față de diferențele dintre cuvintele conținute de cele două mărci considerăm că semnele în conflict nu pot fi confundate de către publicul consumator.

Chiar dacă din punct de vedere fonetic cuvintele sunt similar, din punct de vedere vizual și conceptual acestea sunt diferite, percepția publicului asupra acestora nefiind similară.

Un alt aspect important în ceea ce privește riscul de confuzie se raportează la produsele protejate de mărcile în conflict și consumatorul cărora acestea se adresează.

Având în vedere faptul că ambele mărci protejează produse reprezentând automobile suntem în prezența unor produse ce nu pot fi ușor confundate, deoarece nu se găsesc în aceleași magazine, în același raion sau raft pentru ca un consumator să le poată confunda cu ușurință cum este cazul altor tipuri de bunuri.

De asemenea față de produsele celor două mărci considerăm că în cazul achiziționării acestor produse consumatorul va fi unul mult mai atent și va acorda o atenție sporită în cazul cumpărării unui automobil/vehicul astfel că este puțin probabil ca acesta să confunde automobilele produse de Kia Motors (titularul mărcilor solicitate) și automobilele produse de solicitant.

Consumatorul va ști să aleagă produsul respectiv, mai ales că automobilele Kia Motors nu poartă doar denumirea de Xceed ci poartă și denumirea producătorului – KIA aceasta fiind de regulă inscripționată pe capotă și pe spatele mașinilor acestui producător.

Pe cale de consecință la vederea mărcii EXCEED consumatorul nu va putea crede că aceasta aparține titularului mărcilor solicitate având în vedere faptul că acesta va identifica tipul de mașină pe care dorește să o cumpere și după producătorul acestei mărci nu după marca în sine.

La cumpărarea unei mașini consumatorul este circumspect și diligent, va cumpăra produsul doar după ce îl va vedea și chiar testa, nu va cumpăra un asemenea produs pe fugă pentru ca să se poată considera că nu va acorda o atenție sporită/suficientă mărcii autoturismului pe care îl achiziționează, fapt ce dovedește faptul că riscul de confuzie între cele două mărci nu există.

În ceea ce privește piesele auto considerăm că nici în cazul lor nu ar exista un risc de confuzie consumatorul cumpărând piese de schimb pentru tipul de mașină pe care îl are deja, știe pentru ce marcă de mașină dorește achiziționarea de piese neputând să confunde producătorul pieselor respective.

Mai mult în cazul pieselor auto, acestea de regulă sunt cumpărate de către serviciile auto/atelierele de reparații și nu de către consumator direct astfel că fiind vorba de profesioniști nu ar putea încurca mărcile pieselor auto fiind buni cunoscători a producătorilor pieselor și a mărcilor de autovehicule."

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

Comisia de examinare opoziții în ședința din data de 16.11.2018 a constatat următoarele aspecte:

Oponentul este titularul mărcilor anterioare, înregistrate la nivel național și european,

- nr. 150954/13.04.2017 – **XCeed**, protejată pe clasa de produse:

- 12: „Automobile; furgonete (vehicule); mașini sport; elemente de structură pentru automobile; anvelope pentru automobile; amortizoare pentru automobile; sisteme de frânare pentru vehicule; lagăre de osie pentru vehicule terestre; rulmenți cu bile pentru vehicule terestre; motoare pentru vehicule terestre; tractoare.”

- nr. 016606964/13.04.2017 – **XCeed**, protejată pe clasa de produse:

- 12: „Automobile; furgonete (vehicule); mașini sport; elemente de structură pentru automobile; anvelope pentru automobile; amortizoare pentru automobile; sisteme de frânare pentru vehicule; lagăre de osie pentru vehicule terestre; rulmenți cu bile pentru vehicule terestre; motoare pentru vehicule terestre; tractoare.”

Analizând mărcile aflate în conflict – **EXEED** vs. **XCeed** – Comisia constată că nu există diferențe (fonetice) auditive, semantice și conceptuale care să excludă riscul de confuzie pentru consumatorul mediu, deoarece adeseori, scrierea nu concordă cu pronunțarea.

Vorbitorul obișnuit este preocupat de înțelegerea mesajului în totalitatea sa și nu de segmentarea lui în sunete.

Totodată, privind din perspectivă fonetică, Comisia a remarcat faptul că cele două componente verbale ale denumirilor aflate în conflict se pronunță la fel, au aceeași sonoritate, iar privite în ansamblu, ele sunt asemănătoare.

De fapt, construcția fonetică a celor două mărci aflate în conflict este asemănătoare, având aproape aceeași fonie. Totodată, Comisia consideră că este nevoie de o atenție deosebită pentru ca urechea umană să le perceapă ca atare, diferența fiind aproape insesizabilă.

Drept urmare, Comisia apreciază că aceste elemente dominante - **EXEED** vs. **XCeed** - pot fi confundate foarte ușor de consumatorul mediu care poate deduce că firma sud-coreană și-a diversificat "familia" de mărci.

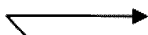
După cum se poate observa, întreg „ansamblul” lingvistic al denumirilor este similar.

*Marca solicitată
la înregistrare*



EXEED

*Mărcile deținute
de opozant*



XCeed



XCeed

Analizate din punct de vedere vizual, Comisia remarcă faptul că aceste semne sunt greu de diferențiat, ambele având grafie similară, aspect care poate duce la apariția riscului de confuzie și asociere în rândul publicului consumator.

În concluzie, Comisia consideră că toate mărcile aflate în discuție sunt similare, diferențele fiind insuficiente pentru a exclude orice risc de confuzie, mai ales că nu întotdeauna avem de-a face cu un public avizat.

Referitor la produsele solicitate la protecție de firma **Chery Automobile Co., Ltd.** în clasa 12, acestea sunt similare cu cele ale mărcilor deținute de opozant.

Pe de o parte, avem de-a face cu: „autocare; camioane, vagonete; motociclete, tramvaie, automobile autocaravane; angrenaje pentru vehiculele terestre; mecanisme cu propulsie pentru vehiculele terestre; cutii de viteze pentru vehiculele terestre; vehicule electrice; roți pentru vehicule; pneuri pentru roțile vehiculelor”, iar pe de altă parte, „automobile; furgonete (vehicule); mașini sport; elemente de structură pentru automobile; anvelope pentru automobile; amortizoare pentru automobile; sisteme de frânare pentru vehicule; lagăre de osie pentru vehicule terestre; rulmenți cu bile pentru vehicule terestre; motoare pentru vehicule terestre; tractoare”.

Din analiza produselor menționate anterior Comisia concluzionează că acestea sunt similare cu cele ale mărcilor deținute de opozant.

Este de reținut faptul că aceste produse sunt comercializate în aceleași tipuri de magazine, regăsindu-se în raioane similare, având totodată, și canale de distribuție comune. De asemenea, sunt utilizate în același scop, „acoperind” același domeniu de activitate.

Ținând cont de această argumentație, se apreciază că apariția riscului de confuzie și de asociere în rândul publicului este evidentă, mai ales că nu întotdeauna avem de-a face cu un consumator suficient de bine informat.

Drept urmare, Comisia a constatat că sunt aplicabile prevederile art. 6(1)-b din Legea 84/1998 – republicată.

Astfel, în temeiul art. 21 din Legea nr. 84/1998 - republicată, Comisia a decis admiterea în totalitate a opoziției.

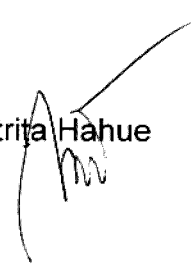


Luiza Mocanu

Comisia formată din:



Estella Gutman



Mitrita Hahue

Data: 16.11.2018