

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID
DÉCISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE
DÉCLARATION D'OCTROI DE LA PROTECTION FAISANT SUITE À UN REFUS PROVISOIRE -
(Règle 18ter.2)

I. Office qui envoie la déclaration / Office sending the statement:



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI MĂRCI

II. Numéro de l'enregistrement international : **1352138**

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

HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797 (KR)
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

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

L'Administration de Roumanie décide:

☒ **Protection pour tous les produits et/ou services**

Toutes les procédures devant l'Office sont achevées; la protection est accordée à la marque qui fait l'objet de cet enregistrement international pour tous les produits et/ou tous les services demandés (règle 18ter.2)ii).

☐ **Protection pour une partie seulement des produits et/ou services**

Toutes les procédures devant l'Office sont achevées; la protection est accordée à la marque qui fait l'objet de cet enregistrement international pour les produits et/ou services suivants (règle 18ter.2)ii) (veuillez utiliser une feuille supplémentaire si nécessaire)

A. Motivation de cette déclaration:

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

❖ **L'Opposition a été retiré.**

☐ **AUTRES MOTIFS**

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 délais 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

ARPOp 140 - 2017 - 2 / 31.05.2019

PUBLIC
NCD: 2.1/31.05.2019

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

Avizul COMISIEI DE EXAMINARE OPOZIȚII

cu privire la opoziția, înregistrată la OSIM cu nr.1021916 din data 29.08.2017, împotriva înregistrării cererii de marcă, depusă pe cale internațională, **nr.1352138 / 27.04.2017**
SOLATI

➡ **Oponent:** **SOLARIS IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytów**, cu sediul în Polonia, ul. Obornicka 46, Bolechowo, Osiedle 62-005 Owinska.

➡ **Mandatar:** **DRAKOPOULOS IP SRL** cu sediul în București, Str. David Praporgescu nr.7, sector 2, România.

➡ **Marcă anterioară invocată în opoziție:** marca europeană -EUTM nr. **009038696 / 20.04.2010 - SOLARIS**, marcă verbală, având protecție pentru produsele și serviciile din clasele Nisa:

12 -Autobuze, autocare, vehicule terestre, piese de schimb pentru autobuze, autocare și pentru vehicule de locomotie terestră, care nu sunt incluse în alte clase.

37- Depanarea vehiculelor, întreținerea vehiculelor.

➡ **Solicitant:** **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, 12, Heolleung-ro Seocho-gu Seoul 06797-Coreea (KR)

➡ **Mandatar:** **ROMINVENT S.A.**, cu sediul în București, str. Ermil Pangratti nr.35, sector 1, România.

➡ **Cererea de marcă** internațională **nr. 1352138 / 27.04.2017 -SOLATI**, depusă prin Sistem Madrid, a fost publicată în Gazeta OMPI **nr.24 / 2017 la data 29.06.2017**, solicitându-se protecția pentru următoarele produse din clasa Nisa:

12- Automobiles; fourgonnettes [véhicules]; parties structurelles d'automobiles; pneus d'automobile; amortisseurs pour automobiles; systemes de freinage pour véhicules; paliers d'essieux pour véhicules terrestres; roulements de roues pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; tracteurs.

-☛ Temeiul juridic invocat în opoziție:

-art.6 alin.(1) lit b și art.6 alin (3) din Legea 84/1998 republicată.

-s-a solicitat respingerea în totalitate de la protecție a mărcii internaționale **MI 1352138/27.04.2017-SOLATI**, pentru toate produsele menționate în cerere, oponentul prezentând și motivând similitudinea mărci anterioare, invocându-se riscul de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară și renumele în Uniunea Europeană.

-☛Astfel oponentul a menționat referitor la denumirea mărcilor în conflict că acestea: " comportă un grad mare de similaritate, având elementul verbal foarte similar SOLARIS vs SOLATI, iar elementul care creează impactul cel mai puternic asupra consumatorului este denumirea mărcii ".

-☛Referitor la produsele solicitate la protecție oponentul menționează că: "produsele mărcii anterioare -SOLARIS se regăsesc printre produsele pentru care se solicită înregistrarea mărcii SOLATI, confirmându-se și la acest nivel de analiză riscul de confuzie și implicit de asociere" invocat în art.6 alin (1), lit b) din Legea 84/1998 republicată.

-☛În ceea ce privește art.6 alin (3), din Legea 84/1998 (republicată), referitor la renumele mărcii SOLARIS, oponentul susține că: " În mai multe țări din Uniunea Europeană autobuzele marca SOLARIS, au căpătat recunoaștere pe piață, și în acest sens, indicăm ca exemplu, următoarele țări din Europa: Germania, Norvegia, Finlanda, Suedia, Polonia, Austria, Italia, Spania". Și de asemenea " În orașul Hanovra din Germania, autobuzul electric marca SOLARIS a fost desemnat autobuzul urban numărul 1 în anul 2017."

➡În ceea ce privește solicitantul, acesta prin mandatarul autorizat ROMINVENT SA, și-a prezentat punctul de vedere la opoziția înregistrată pentru cererea de marcă internațională nr.1352138-SOLATI, prin adresa depusă cu nr. **1005031** la data **27.02.2018**

➡Astfel acesta a menționat printre altele că : " realizând o analiză de ansamblu a mărcilor în conflict din perspectiva consumatorului mediul, nelimitată la numărul de litere în comul, ci ținând cont și de alte aspecte legate de poziționare, succesiune, sonoritate, rezultă faptul că din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual, mărcile în cauză **nu sunt similare astfel să genereze vreun risc de confuzie**". De altfel " au fost admise la înregistrare numeroase mărci care conțin elementul de început "SOLA/SOLAR (ex.: SOLA, SOLAS,SOLARIS,SOLARcar, SOLARPLUS, etc.) protejate pentru clasa 12, conform clasificării Nisa".

➡În ceea ce privește produsele protejate de mărcile în conflict, solicitantul susține că: " întrucât nu putem vorbi de o similaritate a mărcilor din punct de vedere vizual și fonetic,acestea fiind în mod evident diferite, problema similarității produselor și analiza acestora nu își mai găsește justificarea legală" și de asemenea să se țină cont de faptul că: "producătorii menționați acționează în domenii de activitate diferite, produsele acestora (autovehicule/ autobuze) adresându-se unui segment diferit de consumatori, nu se pot întâlni pe aceeași piață și prin urmare, riscul de confuzie și asociere este exclus în prezenta cauză" .

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

Comisia de examinare opoziții în ședința din data 14.05.2019 a constatat următoarele aspecte:

Prin adresele depuse la OSIM cu numerele **1020870 / 27.08.2018 și 211907/ 28.08.2018**, firmele **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, prin mandatarul sau autorizat **ROMINVENT SA**, și **SOLARIS IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** prin mandatarul său autorizat **DRAKOPOULOS IP SRL**, au solicitat suspendarea examinării opoziției, având în vedere că sunt în negocieri pentru a ajunge la un acord cu privire la mărcile în discuție, urmând, ca de îndată ce s-a ajuns la un acord, acesta să fie comunicat oficiului.

La data de 09.04.2019, prin adresa înregistrată la OSIM cu nr. **1010216**, mandatarul opozantului **DRAKOPOULOS IP SRL** ne-a înștiințat că s-a renunțat la opoziția depusă împotriva cererii de marcă internațională nr. **nr.1352138 / 27.04.2017 -SOLATI**

Astfel, Comisia a constatat că opoziția a rămas fără obiect.

Comisia formată din:

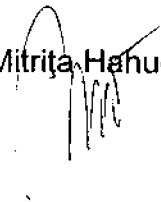
Anca Mardale



Estella Guttman



Mitrița Hahue



Data: 14.05.2019