

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

II. Numéro de l'enregistrement international : **1382321**

III. Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international): **AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o., Pod Rybou 5, SK-974 01 Banská Bystrica (SK) SLOVAQUIE**

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

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)i)).

☒ 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):

⇒ Cl. 05 - *Tous les produits.*

A. Motivation de cette déclaration:

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

⇒ L'Opposition a été acceptée.

☐ 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 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 67 - 2018 - 2 / 20.11.2019**

PUBLIC
NCD: 2.1/20.11.2019

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

OSIM



ANNEXE pour no. 1382321

AVIZUL COMISIEI DE EXAMINARE OPOZIȚII

cu privire la opoziția înregistrată la OSIM cu nr. 1005034 din data 27.02.2018,
împotriva înregistrării cererii de marcă, depusă pe cale internațională,

nr. 1382321



☛ **Oponent:** CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), 21, boulevard, Lundy,
F-51100 Reims, Franța

☛ **Mandatar:** ROMINVENT S.A.

☛ Marca anterioară invocată în opoziție:

- **EUTM nr. 008513913 / 27.08.2009 - CRISTAL** - verbală, înregistrată pentru următoarele produse din clasa:

33 - «Vinuri; vinuri spumante; vinuri de proveniență franceză, și anume vinuri beneficiind de denumirea de origine controlată Champagne».

► **Solicitant:** AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o. Pod Rybou 5 SK-974 01 Banská
Bystrica (SK)

► **Mandatar:** -

► Cererea de marcă nr. **1382321/13.10.2017**  **CRISTAL NATURAL**

SPRING WATER, combinată, color, depusă prin Sistem Madrid și publicată în Gazeta OMPI nr. 50/2017, la data de 28.12.2017, a fost solicitată la protecție pentru următoarele produse din clasele:

05 - «Préparations alimentaires pour nourrissons; eaux minérales à usage médical; bains d'oxygène; solutions pour verres de contact; thé médicinal; tisanes;

préparations pharmaceutiques de traitement antipelluculaire; suppléments alimentaires minéraux; bains de bouche à usage médical; lotions capillaires médicamenteuses.

32 - Boissons sans alcool; eaux gazeuses; limonades; eaux de table; eau de Seltz; produits pour la fabrication des eaux minérales; eaux minérales (boissons); produits pour la fabrication des eaux gazeuses; eaux (boissons); extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; préparations pour faire des boissons; essences pour la préparation de boissons; jus de fruits; jus végétaux (boissons); sirops pour limonades; préparations pour faire des liqueurs; moût de raisin; orgeat; sodas; sorbets (boissons); salsepareille (boisson sans alcool); apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; nectars de fruits; boissons isotoniques; jus de pommes; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies); boissons sans alcool à l'aloë vera; cocktails à base de bière; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé».

► ***Temei juridic invocat în opoziție:***

- art. 6, alin.(1) lit. b, alin. (2) lit. a, alin (2) lit f, alin. (3) și alin. (4) lit. a din Legea 84/1998 republicată.

- *Opozantul* a solicitat respingerea de la protecție a tuturor produselor din clasa **32** din cererea de marcă internațională nr. **1382321** prin mandatar autorizat **Rominvent S.A.**, motivând: "În cazul obișnuit în care consumatorul mediu percepe un semn ca pe un întreg, este foarte posibil ca în acest caz, o marcă anterioară utilizată de un terț să fie percepută într-o marcă ulterioară, tocmai pentru că elementele constitutive sunt de natură a crea aceasta percepție. Amintim că analiza similitudinii prevalează în dreptul mărcilor; această analiză își are originea în însăși definiția mărcii, și anume *semn reprezentat grafic, capabil să distingă produsele/serviciile unei întreprinderi de cele ale unei alte întreprinderi*. Ca și în alte cazuri ce intră sub incidența legii mărcilor, factorul determinant este felul în care consumatorul percepe marca. Iar ceea ce contează este dacă un consumator poate considera că imaginea este un indicator al originii produsului, ca provenind de la o anume întreprindere; și aceasta deoarece marca are un dublu sens, și anume definește în mod distinctiv produsul și, concomitent, servește ca indicator al originii. Nu în ultimul rând, trebuie de asemenea avut în vedere că atunci când semnul este format atât din elemente verbale cât și figurative, componenta verbală are un mai mare impact asupra consumatorului decât componenta figurativă, deoarece consumatorul nu are tendința de a analiza semnele ci mai degrabă se va referi la semn folosind elementul verbal. Stabilirea caracterului domi-

nant implică faptul că o componentă este remarcabilă din punct de vedere vizual sau verbal în comparație cu cealaltă (celelalte) componentă (componente) din cadrul mărcii.

Caracterul dominant al unei componente a unui semn este determinat în principal de poziția, mărimea, dimensiunile acesteia și/sau de utilizarea de culori, în măsura în care acestea afectează impactul vizual.

În același timp, din punct de vedere verbal, "AQUA" (apa) și "NATURAL SPRING WATER" ("apă naturală de izvor") nu constituie elemente dominante, ci slabe, având în vedere că se referă la produsele din clasa 32 depuse la protecție. Prin urmare, elementul distinctiv și dominant constă în cuvântul CRISTAL. Or pentru consumator ar fi foarte ușor să asocieze o marcă pe care o cunoaște, cu altceva similar.

Având în vedere că un consumator mediu prelucrează mental în mod involuntar ceea ce aude și citește, sensul cuvintelor poate fi crucial în crearea impresiei de ansamblu.

În cazul în care consumatorul mediu percepe un semn ca pe un întreg, în pofida faptului că impresia de ansamblu poate fi dominată de una sau mai multe componente ale unei mărci complexe, este foarte posibil ca într-un anumit caz, o marcă anterioară utilizată tot de un terț (CRISTAL) să fie percepută într-o marcă ulterioară identică (CRISTAL) tocmai pentru că este integral inclusă în noul semn depus la protecție.

CRISTAL - MARCĂ NOTORIE

"Istoria Roederer începe, de fapt, prin 1760, sub numele Dubois Pere & Fils, casa care a fost moștenită de către Louis Roederer în 1833. Moștenitorul său, care se numea tot Louis Roederer, a avut grijă de moștenirea sa, consacrand numele companiei ca producător de calitate.

Două momente-cheie au marcat consacrarea Roederer: decizia țarului Alexandru de a comanda un cuvee special pentru el (comandă în urma căreia a apărut Cristal, primul cuvâe de prestige în sensul propriu al expresiei), urmată de „perioada neagră”, care a început cu revoluția bolșevică din 1917, soldată cu un stoc enorm neachitat, și s-a încheiat cu prohibiția americană.

În absența a două mari piețe, eforturile companiei s-au îndreptat spre cucerirea aristocrației europene, care i-a confirmat valoarea.

Rețeta deși suferă alterări subtile de la un vin la altul, conține un amestec de aproximativ 2:1 Pinot Noir și Chardonnay, condimentat cu un strop de Pinot Meunier. Linia de spumante vintage (care au anul menționat pe etichetă și nu se produc decât în anii excepționali) include un Brut Vintage, un Rosâ Vintage și un excepțional Blanc de Blancs, care se număra printre cele mai apreciate spumante din lume, obținut exclusiv din struguri Chardonnay.

Ca cele mai multe case de champagne, Roederer produce cea mai mare parte din struguri pe suprafața proprie, de 214 hectare, restul strugurilor fiind aleși cu grijă de la alți producători din zonă. Dintre cele 3,2 milioane de sticle produse anual, 70-80% sunt Brut Premier (în România, prețul de retail este de 223 de lei, față de 1.472 pentru un Cristal Brut din 2002). Brand endorsement-ul dictează din mers brand-urilor faptul că imaginea unui artist le va aduce awareness (recunoaștere) și buzz în media. În consecință, rolul unei celebrități este de a accentua și a transmite valorile unui

brand, endorsement-ul celebrității inspirând credibilitate publicului și evidențiind valorile primordiale ale brand-ului respectiv, deoarece apariția unei celebrități va atrage atenția consumatorului.

Asocierea cu celebrități ca Bill Clinton, Jack Nicholson, Paris Hilton sau Andre Agassi, face ca produsele CRISTAL să fie aduse la cunoștința publicului prin brand-endorsement.

Product placement-ul este o formă de publicitate prin intermediul căreia anumite produse și/sau servicii purtând numele unei mărci sunt plasate în interiorul unui produs media, precum filmele, emisiunile TV, videoclipurile muzicale sau jocurile video/pc (*in-game advertising*).

Este vorba de o plasare activă și directă, produsul făcând parte din formatul media. „Product placement”-ul sau plasarea de produse este o tehnică publicitară care aduce venituri de miliarde de dolari peste Ocean, mai ales în filmele blockbustere americane.

Marca CRISTAL este menționată pe larg în ziare și reviste europene și internaționale.

Cărți aparținând unor autori de recunoaștere mondială, cum ar fi John Grisham, Danielle Steel, Salman Rushdie, Bret Easton Ellis, Robert Ludlum, Jack Higgins, Candace Bushnell sau Nora Roberts, care menționează numele mărcii CRISTAL, sunt citite de numeroși bibliofili, lucrările autorilor menționați adresându-se unui larg public de bibliofili.

Exemple de filme și seriale TV, difuzate și disponibile în România, în acțiunea cărora apare șampania CRISTAL, includ: The Hours (Orele), Austin Powers Goldmember, Lost in Translation (Rătăciți printre cuvinte), Something's Gotta Give (Ceva tot o ieși), Eyes Wide Shut (Cu ochii larg închiși), The First Wives Club (Clubul nevestelor părăsite), American Gangster sau The Terminal (Terminalul) Entourage (Anturaj), ER (Spitalul de urgență), 30 Rock sau The Sopranos (Clanul Soprano).

Începând cu sfârșitul anilor 1990, mențiunile de șampanie CRISTAL au devenit predominante în versurile și videoclipurile muzicale ale artiștilor precum Jay-Z, Lil Kim, Mariah Carey, Snoop Dog, P. Diddy și 50 Cent. Marca anterioară CRISTAL este una dintre cele mai utilizate mărci din cântecele lui Jay-Z.

În 1999, a fost efectuat un studiu în Franța, Italia și Regatul Unit cu privire la reputația înregistrării mărcii CRISTAL. Din rezultatele acestui sondaj se poate deduce că marca CRISTAL se bucură de o reputație foarte înaltă, cel puțin pentru profesioniștii din sectorul băuturilor sau a consumatorilor profesioniști, situându-se la același nivel cu Dom Perignon.

Această constatare este preluată și în Hotărârea Tribunalului de primă instanță a UE în cauza cauza T-29-049 din 08.12.2005.

În 2006, a fost efectuat un studiu în Germania cu același scop, care a relevat următoarele: *„în ceea ce privește conștientizarea spontană, CRISTAL este al doilea cel mai cunoscut brand (Top of mind = 19% și conștientizare totală spontană = 57%) după DOM PERIGNON (TOM = 42 % și conștientizarea totală spontană = 77%). Aceste două mărci sunt cu mult înaintea celorlalte mărci ce fac obiectul studiului [...]. în ceea ce privește conștientizarea generală (spontană + asistată), atât CRISTAL*

(99% din conștientizarea spontană), cât și DOM PERIGNON (99%) se află la egalitate”.

Reputația înregistrării anterioare a mărcii comerciale CRISTAL în Germania este, prin urmare, incontestabilă.

În 2015, în Marea Britanie a fost efectuat un sondaj privind reputația mărcii CRISTAL. Întrebările sondajului au vizat consumatorul care a achiziționat în ultimii 5 ani șampanie, sau vin spumos (cava, prosecco sau ceva similar) sau dacă are prieteni care au achiziționat produsele semnalate.

Totodată, respondenții au fost întrebați dacă au pot identifica semnul în legătură cu șampania (recunoașterea vizuală).

Din 549 de respondenți, 31% au identificat marca CRISTAL ca fiind un produs de lux, cunoscut în cultura populară contemporană, fiind un produs scump, consumat de vedete, fotbaliști și apărând în filme, clipuri muzicale, fiind un produs pe care „îl beau cei faimoși și bogați”.

O altă cotă de 11% au recunoscut șampania CRISTAL deoarece au văzut sau au auzit cuvântul în legătură cu acest produs.

În ceea ce privește recunoașterea vizuală, 14% au asociat imaginea prezentată cu șampania CRISTAL.

Pe baza rezultatelor acestui sondaj, High Court of London a decis în 2015 următoarele: *”Suntem mulțumiți că dovezile arată că CRISTAL are o reputație puternică în Regatul Unit printre consumatorii de vinuri spumante și că această reputație de care se bucură cuvântul CRISTAL există chiar și atunci când nu este asociat cu cuvintele ”Louis Roederer”. Această reputație pe întreg teritoriul Marii Britanii este suficientă pentru a satisface cerința atât pentru marca din Regatul Unit, cât și pentru CTM”.*

În ceea ce privește similitudinea dintre produsele din clasa 32 acoperite de marca solicitată și cele din clasa 33 care fac obiectul mărcii anterioare, trebuie să se constate că este adevărat că produsele acoperite de marca anterioară includ băuturi care, ca și cele din clasa 32 a mărcii solicitate, pot fi consumate în aceleași ocazii și în aceleași locuri. În ceea ce privește evaluarea caracterului dominant al uneia sau mai multor componente date ale unei mărci complexe, ”trebuie să se țină seama, în special, de calitățile intrinseci ale fiecăreia dintre componentele respective, prin comparație cu cele ale altor componente. În plus și în mod auxiliar, poate fi luată în considerare poziția relativă a diferitelor componente în configurația mărcii complexe”

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

Referitor la solicitant, acesta nu și-a prezentat punctul de vedere în legătură cu opoziția formulată.

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

Comisia de examinare opoziții în ședința din data de 06.11.2019 a constatat că:

- **oponentul CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)** deține marca anterioară: **EUTM nr. 072684/27.08.2009 - CRISTAL**, pentru vinuri, beneficiind de denumirea de origine controlată Champagne.

- Solicitantul a solicitat la OMPI limitarea clasei 32: *"Boissons sans alcool; eaux gazeuses; limonades; eaux de table; eau de Seltz; préparations pour la fabrication des eaux minérales; eaux minérales (boissons); préparations pour la fabrication des eaux gazeuses; eaux (boissons); préparations pour faire des boissons; sodas; boissons isotoniques; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons protéinées pour sportifs"*, limitare ce a fost publicată în Gazeta OMPI nr. 23/2018 la data de 21.06.2018.



- Mărcile analizate, **CRISTAL** vs **CRISTAL** sunt similare din punct de vedere vizual, fonetic (auditiv) și conceptual. Astfel, elementul verbal, dominant, al mărcilor este identic din punct de vedere fonetic și conceptual, **CRISTAL** vs **CRISTAL**, deși este redat cu majuscule de culoare neagră, respectiv, albastră - în cazul mărcii ulterioare. Expresiile **"NATURAL SPRING WATER** în traducere - **apă naturală de izvor**, din alcătuirea mărcii solicitate la protecție sunt descriptive. Scrise pe trei rânduri cu caractere de dimensiuni mult mai mici și utilizarea unui simbol al cristalului, acestea au un impact neglijabil în percepția consumatorilor. Faptul că elementul verbal dominant al mărcilor CRISTAL- este cu cel mai mare impact în percepția consumatorilor, ce le conferă acestora distinctivitate și identitate este identic (**CRISTAL** vs **CRISTAL**), determină un risc crescut ca mărcile să fie asociate. Comisia consideră că denumirile verbale ale mărcilor analizate - **CRISTAL vs AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER** – determină o pronunție asemănătoare a denumirii acestora, generând riscul ca publicul vizat să confunde sau să asocieze cele două mărci.

Așadar, Comisia apreciază că mărcile în discuție sunt similare din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual.

- În ceea ce privește produsele solicitate la protecție, Comisia constată că se compară următoarele produse: *"Vinuri; vinuri spumante; vinuri de proveniență franceză, și anume vinuri beneficiind de denumirea de origine controlată Champagne"* vs *"Băuturi nealcoolice; ape carbogazoase; limonade; ape de masă; apă Seltz; preparate pentru fabricarea apei minerale; ape minerale (băuturi); preparate pentru fabricarea apei gazoase; ape (băuturi); preparate pentru fabricarea băuturilor; apă gazoasă; băuturi izotonice; băuturi nealcoolice de aloe vera; băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi"*. Se observă că acestea sunt similare sau complementare, au aceeași natură și mod de consum, se adresează aceluiași segment de consumatori/beneficiari, folosesc aceleași canale de distribuție, existând astfel posibilitatea ca în mintea consumatorului/beneficiarului să se genereze ideea unui furnizor comun al produselor. Comisia apreciază că în acest caz se fac aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) lit. b, art. 6 alin. (2) lit. a, din Legea 84/1998 republicată, fiind îndeplinite prevederile acestuia.

- Referitor la invocarea art. 6 alin (2) lit f, opozantul a prezentat un top al celor mai scumpe șampanii vândute în România publicat în revista Capital din anul 2009. Marca Cristal se află în acest top cu vânzări de vinuri și șampanii de înaltă calitate.

- Comisia consideră că se aplică același principiu și în cazul prevederilor art. 6 alin. (3) și (4) lit. a din Legea 84/1998 republicată: "O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă marca este identică sau similară cu o marcă comunitară anterioară / marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin.(2), și dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în Uniunea Europeană / România și dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare".

Comisia a luat act de istoricul prezentat privind marca **CRISTAL** deținută de către firma franceză **CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)**, de extinderea și utilizarea acesteia pe piața Uniunii Europene și în România și reține că, în vederea dovedirii renumelui acestora, oponentul a depus la dosar suficiente argumente, îndeplinind-se astfel condițiile cerute de lege.

Ținând cont de aceste aspecte, Comisia constată că se fac aplicabile prevederile art. 6, alin.(1) lit. b, alin. (2) lit. a, alin (2) lit f, alin. (3) și alin. (4) lit. a din Legea 84/1998 republicată.

Astfel, în temeiul art. 21 din aceeași lege, Comisia decide admiterea opoziției și respingerea de la înregistrare a **M.I. nr. 1382321**.

Comisia formată din:

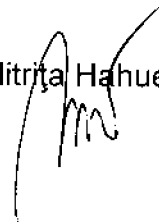
Reliana Turcu



Estella Gutman



Mitrița Hahue



Data: 06.11.2019