

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 :

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI



II. Numéro de l'enregistrement international : **1464826**

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

Limited liability company «Berkana 7»

vul. Akademika Yanhelia, 4 m. Vinnytsia 21007 (UA)

Adresse pour la correspondance : **Limited liability company «Berkana 7»**

pros. Yunosti, bud. 44, kv. 174 m. Vinnytsia 21030 (UA)

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

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.2i)).

☒ 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.2ii)) (veuillez utiliser une feuille supplémentaire si nécessaire) :

Cl. 03 - Dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles.

Cl. 35 - Tous les services

A. Motivation de cette déclaration:

☒ **MOTIFS ABSOLUTS:**

☒ **ON N'A PAS REPONDU A NOTRE REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION**

et

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

La Commission d'Opposition a décidé d'accepter l'opposition

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:**
Dana Roxana Văleanu

VI. Date : ARPOp **144-2019-2 / 25.11.2020**

Delahm

PUBLIC
NCD: 2.1/25.11.2020

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



ANNEXE pour no. 1464826

AVIZUL COMISIEI DE EXAMINARE OPOZIȚII

cu privire la opoziția, înregistrată la OSIM cu nr. 1016424 din data 27.06.2019, împotriva
înregistrării cererii de marcă, depusă pe cale internațională,



nr. 1464826 –

☛ Oponent: **Henkel AG & Co. KGaA**, IP Department (CLI), Henkelstrasse 67, 40589
Düsseldorf, GERMANIA

☛ Mandatar: ROMINVENT SA

☛ Marcă anterioară invocată în opoziție:

EUTM nr. 008562548/05.06.2001 – **Maxx Power**, protejată pe clasa de produse:

- 03: „Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.”

► Solicitant: Limited liability company «Berkana 7», vul. Akademika Yanhelia, 4, m. Vinnytsia 21007, UCRAINA

► Mandatar: -



► Cererea de marcă nr. 1464826/10.12.2018 – , depusă prin Sistem Madrid, a fost publicată în Gazeta OMPI nr. 16/2019 la data de 02.05.2019, solicitându-se protecție pentru clasele de produse și servicii:

- 03: „*Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion.*”

- 35: „*Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.*”

☛ Temei juridic invocat în opoziție:

- art. 6(1)-b și art. 6(2)-a din Legea 84/1998 – republicată.
- s-a solicitat excluderea în totalitate de la protecție a mărcii internaționale



nr. 1464826/10.12.2018 – , opozantul prezentând și motivând similaritatea mărcilor, dar și a următoarelor produse solicitate la protecție în clasa 03: „*Produse cosmetice nemedicale și articole de toaletă*”.

Totodată, oponentul, prin mandatar autorizat ROMINVENT SA, a precizat următoarele aspecte:

“Mărcile în conflict Maxx Power vs. MAXI POWER sunt similare din punct de vedere vizual și auditiv.

Ele prezintă un grad mare de similaritate datorită faptului că elementul verbal MAXI POWER al mărcii ulterioare este cvasi-identic cu marca anterioară Maxx Power, existența literei i la sfârșitul elementului verbal MAX nu îi poate asigura mărcii ulterioare distinctivitate în raport cu marca anterioară. Identitatea celor 8 (opt) litere MAX POWER comune celor două mărci nu poate fi neutralizată de existența a unei singure litere ce se află în conținutul elementului verbal al mărcii ulterioare. Așezarea literelor celor două denumiri Maxx Power și MAXI POWER este aceeași, ambele denumiri sunt formate din același număr de litere 9 (nouă).

Așadar, mărcile în conflict coincid în 8 (opt) litere, din cele nouă (nouă) din câte sunt formate elementele verbale, astfel că în opinia noastră imaginea pe care o oferă cele două mărci va fi foarte asemănătoare, deoarece diferențele sunt minore și greu de sesizat de către publicul consumator, care va fi indus în eroare.

Denumirile Maxx Power / Maxi Power au o pronunție cvasi-identică, deoarece cea mai mare parte a elementului verbal conținut în marca ulterioară MAXI POWER se pronunță în mod identic cu marca anterioară Maxx Power.

Existența literei I la sfârșitul primei părți a elementului verbal MAXI va fi greu de sesizat în pronunție, așa că linia sonoră a mărcii MAXI POWER este cvasi-identică cu linia sonoră a mărcii opuse Maxx Power, ceea ce va conduce la apariția în rândul publicului consumator a unui risc de confuzie și asociere.

În concluzie, asemănarea denumirilor mărcilor aflate în conflict este în proporție de 90%. În disputa Maxx Power vs. MAXI POWER acoperă în clasa 03 produse identice, iar dacă la descrierea acestora s-au folosit alți termeni <produse cosmetice> din clasa 03 acoperită de marca anterioară sunt aceleași cu <preparatele cosmetice nemedicinale> pe care le acoperă marca ulterioară, le putem considera a fi similar cu loțiunile de păr pe care marca anterioară le acoperă.

În cazul nostrum, natura produselor este aceeași și anume sunt articole de toaletă, scopul acestora este acela de înfrumusețare, metoda de folosire este data de forma produsului (tuburi/crème/geluri, cutii/crème/geluri, etc) Produsele sunt în concurență unele cu celelalte și au aproximativ aceleași prețuri.

Rețeaua de distribuție/comercializare a acestei categorii de produse este identică/comună, le vom regăsi atât în magazine de cartier, cât și în supermarketuri/hipermarketuri dispuse în aceleași locuri, pe internet prin comerțul on-line, faptul că sunt produse de consum zilnic cu prețuri mici acestea se vor adresa unui public larg consumator cu un nivel mediu de atenție.

Precizăm de asemenea faptul că, producătorii acestei categorii de produse, în scopul diversificării ofertei au obiceiul formării unor noi derivate ale aceluiași produs, iar consumatorul care va achiziționa un produs din aceeași categorie ce poartă o marcă cvasi-identică va fi convins că cumpără o variantă a produsului de bază, care are aceeași sursă de proveniență sau în cel mai rău caz să creadă că între cele două companii pot exista legături de orice fel, comerciale, economice, etc.

În situația dată, atunci când consumatorul se va confrunta cu mărcile în conflict pe piață va tinde să asocieze marca ulterioară cu marcă apei care deja o cunoaște și pe care o are în minte și să creadă că cumpără aceleași produse aparținând Henkel AG.

În cazul în care achiziția se face prin intermediul vânzătorului, confuzia intervine la nivel auditiv, în momentul în care consumatorul va solicita verbal un produs MAXI POWER va putea primi în schimb un produs MAXI POWER aceasta din cauză că vânzătorul nu a fost atent, sau nu a auzit în întregime cuvântul, în concluzie consumatorul va primi în locul produsului cunoscut un alt produs.

De asemenea, la nivel vizual, riscul de confuzie va apărea la publicul consumator cu deficiențe de vedere și nu numai, deoarece această categorie de produse se expune pe aceleași rafturi și din cauza faptului că diferențele între mărci sunt minore, cu ușurință publicul consumator va confunda produsele, cu atât mai mult cu cât consumatorul mediu percepe de obicei o marcă ca pe un întreg și nu analizează diversele detalii ale acesteia.

Mai mult decât atât, trebuie să se aibă în vedere faptul că achiziția acestor produse se face în diferite momente, ceea ce înseamnă că, consumatorul are rareori ocazia de a compara mai multe mărci una cu cealaltă, aceasta bazându-se pe amintirea imperfectă a mărcilor respective.

Gradul de atenție al publicului consumator se știe că variază în funcție de produsele vizate, în cazul nostru fiind vorba de produse cu prețuri mici accesibile oricui, gradul de atenție al publicului consumator va fi de nivel mediu.

În cazul de față, riscul de confuzie și asociere va exista în rândul publicului consumator, deoarece, între mărcile în conflict MAXI POWER / Maxx Power există un grad ridicat de similaritate atât vizuală cât și auditivă, iar produsele acoperite de mărcile în conflict în clasa 03 sunt identice/similare, astfel că posibilitatea de inducere în eroare a consumatorilor în ceea ce privește proveniența bunurilor este foarte ridicată.

În opinia noastră, în rândul publicului consumator va exista un risc direct de confuzie datorită gradului înalt de similaritate vizuală și cvasi-identitate auditivă între mărcile în conflict, la care se adaugă și identitatea produselor acoperite de către acestea și care în mod eronat va considera că produsele acoperite de marca ulterioară MAXI POWER provin din aceeași sursă.

Mandata noastră Henkel AG care este responsabilă pentru calitatea produselor sale, nu este de accord ca pe piață să se comercializeze aceeași categorie de produse, dar care nu au aceeași calitate, iar consumatorul produselor sale să primească în locul produselor pe care le cunoștea deja, alte produse care nu vor avea aceeași calitate.

O astfel de situație poate conduce la descurajarea publicului consumator de a mai cumpăra produsele Maxx Power, iar în timp și la prejudicierea firmei Henkel care își va diminua vânzările, deoarece consumatorii nu vor mai avea încredere în produsele Maxx Power pe care nu le va mai cumpăra.”

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

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

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

Comisia de examinare opoziții în ședința din data de 17.11.2020 a constatat următoarele aspecte:

În examinarea de fond au fost invocate motive absolute de refuz, la care solicitantul nu și-a prezentat nici un punct de vedere.

Oponentul este titularul mărcii anterioare, înregistrate la nivel european,

nr. 008562548/05.06.2001 – Maxx Power, protejată pe clasa de produse:

- 03: „Săpunuri; parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni de păr; produse pentru îngrijirea dinților.”

Analizând elementele verbale ale mărcilor aflate în conflict – **Maxx Power** vs. **MAXI POWER** – Comisia constată că nu există diferențe (fonetice) auditive și conceptuale care să excludă riscul de confuzie pentru consumatorul mediu, deoarece adeseori, scrierea nu concordă cu pronunțarea.

De altfel, Comisia a remarcat faptul că "structura" fonetică a denumirilor aflate în conflict este asemănătoare, au aceeași sonoritate, fiind utilizate aproape aceleași litere.

Chiar dacă elementele verbale nu se pronunță la fel, Comisia consideră că ele pot fi confundate foarte ușor de către consumatorul mediu.

În plus, marca solicitată la protecție pe cale internațională nu are în componență nici un element grafic distinctiv care să o diferențieze. Ceea ce atrage atenția consumatorului este tocmai denumirea "MAXI POWER", aspect care poate duce inevitabil la apariția riscului de asociere în rândul publicului consumator.

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

În concluzie, Comisia consideră că 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 **Limited liability company «Berkana 7»**, în clasa 03 - „*produse cosmetice nemedicale și articole de toaletă*” și pentru care s-a depus această opoziție, acestea sunt similare cu cele ale mărcii deținute de opozant, deși Comisia a luat act de limitarea acestei clase făcută de compania ucrainiană.

Această limitare a fost publicată în GAZ OMPI nr. 39/2019, la data de 10.10.2019, sub forma: „produse cosmetice și preparate de toaletă nemedicinale, niciunul din produsele menționate anterior nefiind destinate utilizării îngrijirii părului și a scalpului; produse pentru îngrijirea dinților nemedicinale; parfumerie, uleiuri esențiale; preparate pentru albire și alte substanțe pentru spălarea rufelor; curățarea, lustruirea, curățarea și preparatele abrazive.”

Din analiza produselor menționate anterior Comisia concluzionează că acestea sunt similare cu cele ale mărcii 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.

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.

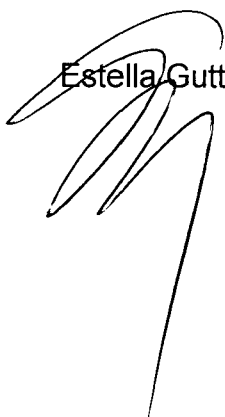
Astfel, în temeiul art. 21 din Legea nr. 84/1998 - republicată, Comisia a decis admiterea în totalitate a opoziției.

Comisia formată din:

Luiza Mocanu



Estella Guttman



Dana Roxana Văleanu



Data: 17.11.2020