

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 : **1446375**

III. Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international) : **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm (DE)

IV. Après l'examen des documents concernant l'enregistrement international mentionné, effectué par l'examineur: LIVIU UNGUREANU

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**

Dana Roxana Văleanu

VI. Date : ARPOp 77-2019-2 / 25.11.2020

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





OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI



AVIZUL COMISIEI DE EXAMINARE OPOZIȚII

cu privire la opoziția, înregistrată la OSIM cu nr. 1008271 din 01.04.2019, împotriva înregistrării cererii de marcă, depusă pe cale internațională, nr. **1446375/13.07.2018**

Violla

☛ Oponent: **FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E BANDINO LO FRANCO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE**, cu sediul in Via di Meliciano, 26 I-52100 AREZZO, (IT) Italia.

☛ Mandatar: **Frisch & Partners S.R.L.**

☛ Mărci anterioare invocate în opoziție: **EUTM nr. 1024989/20.10.2009 LA VIALLA**, verbală, având protecție pentru produse din clasele Nisa:

29 - Conserves, beurre, fruits et légumes conservés, fromages, confitures, huile d'olive alimentaire, jambon cru et cuit, produits d'épicerie fine, pickles, coulis.

30 - Vinaigres, confiseries, bonbons, biscuits, pains, pizza, pâtes alimentaires, sauces (assaisonnements), sauces à salade, produits d'assaisonnements et garnitures, miel.

31 - Maïs céréalier non transformé, sons de céréales, épeautre, fruits frais, champignons frais, blé, maïs, légumes frais, semences, graines de soja.

32 - Boissons sans alcool, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops.

EUTM nr. 1036645/30.12.2009 FATTORIA LA VIALLA, verbală, având protecție pentru produse din clasele Nisa:

29 - Conserves, beurre, fruits et légumes conservés, fromages, confitures, huile d'olive alimentaire, jambon cru et cuit, produits d'épicerie fine, pickles.

30 - Vinaigres, confiseries, bonbons, biscuits, pains, pizza, pâtes alimentaires, sauces (assaisonnements), sauces à salade, produits d'assaisonnements et garnitures, miel, sauces.

31 - Maïs céréalier non transformé, sons de céréales, épeautre, fruits frais, champignons frais, blé, maïs, légumes frais, semences, graines de soja..

32 - Boissons sans alcool, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops pour faire des boissons.

33 - Boissons alcoolisées (autres que bières), extraits alcooliques, liqueurs et spiritueux, vins, vins mousseux, grappas.

EUTM nr. 005249651/09.08.2006 VIALINI, verbală, având protecție pentru produse din clasa Nisa:

30 - Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscottes; pâtisserie et confiserie; biscuits (sucrés ou salés); biscuits, en particulier biscuits au beurre, biscuits au malt, biscuits au miel; gaufrettes; gaufres comestibles; produits de boulangerie à longue conservation; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); sauce tomate; épices; glace à rafraîchir.

► Solicitant **Lidl Stiftung & Co. KG**, cu sediul în Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, (DE) Germania.

► Mandatar: - **CABINET ENPORA INTELLECTUAL PROPERTY**

► Cererea de marcă internațională nr. **1446375/13.07.2018** (cu data de prioritate acceptată 11.07.2018) **Violla**, verbală, depusă prin Sistem Madrid, a fost publicată în Gazeta OMPI nr. 03 la data de 31.01.2019, solicitând protecție pentru produse din clasa Nisa 30 - Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (cookies); gaufres; gaufres au chocolat.

☛ Temei juridic invocat în opoziție:

- art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice - republicată.

S-a solicitat respingerea de la înregistrare a cererii de marcă internațională nr. **1446375/13.07.2018** (cu data de prioritate acceptată 11.07.2018) **Violla**, pentru toate produsele din clasa Nisa 30, oponentul, în motivarea identității/similarității mărcilor și a produselor, susținând că: „există o similaritate accentuată din perspectiva a două paliere, atât din punct de vedere vizual cât și din punct de vedere auditiv, având în vedere faptul că elementul principal al primelor două mărci anterioare este <<Vialla>>, deoarece particula <<la>> și <<fattoria>> sunt elemente lipsite de distinctivitate, astfel încât elementul dominant asupra cărui poartă analiza comparativă, rămâne <<Vialla>>”, precum și că: “produsele pentru care a fost solicitată obținerea protecției sunt identice cu produsele pentru care subscrisa deține un drept de proprietate anterior”.

Comisia de examinare opoziții, constată că opoziția a fost depusă cu respectarea prevederilor legale.

În ceea ce privește *solicitantul*, acesta, prin mandatar autorizat **CABINET ENPORA INTELLECTUAL PROPERTY** și-a prezentat punctul său de vedere referitor la opoziția înregistrării cererii de marcă internațională **1446375/13.07.2018** (cu data de prioritate acceptată 11.07.2018) **Violla**, prin adresa înregistrată la OSIM cu nr. 1018611/22.07.2019, susținând că „între cererea de marcă și mărcile opuse sunt prezente o serie de diferențe care vor permite publicului țintă să diferențieze între acestea și să stabilească cu exactitate sursa de proveniență a bunurilor. Mai mult, considerăm că imaginile de ansamblu prezentate de mărci sunt diferite, cererea de marcă prin prisma elementelor sale componente marcând percepția consumatorilor fiind astfel și ușor de reținut și amintit”.

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

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

- Oponentul, FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E BANDINO LO FRANCO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, este titularul următoarelor mărci europene:.

EUTM nr. 1024989/20.10.2009 LA VIALLA, verbală, având protecție pentru produse din clasele Nisa:

29 - Conserve, unt, fructe și legume conservate, brânzeturi, gemuri, ulei de măsline comestibil, șuncă crudă și gătită, delicatese, murături, sosuri.

30 - Oțet, produse de cofetărie, dulciuri, biscuiți, pâine, pizza, paste, sosuri (condimente), sosuri pentru salată, condimente și dressing-uri, miere.

31 - Porumb neprelucrat, tărațe de cereale, secară, fructe proaspete, ciuperci proaspete, grâu, porumb, legume proaspete, semințe, soia.

32 - Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe, sucuri de fructe, siropuri pentru fabricarea băuturilor.

EUTM nr. 1036645/30.12.2009 FATTORIA LA VIALLA, verbală, având protecție pentru produse din clasele Nisa:

29 - Conserve, unt, fructe și legume conservate, brânzeturi, gemuri, ulei de măsline comestibil, șuncă crudă și gătită, delicatese, murături.

30 - Oțet, produse de cofetărie, dulciuri, biscuiți, pâine, pizza, paste, sosuri (condimente), sosuri pentru salată, condimente și dressing-uri, miere, sosuri.

31 - Porumb neprelucrat, tărațe de cereale, secară, fructe proaspete, ciuperci proaspete, grâu, porumb, legume proaspete, semințe, soia.

32 - Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe, sucuri de fructe, siropuri.

33 - Băuturi alcoolice (altele decât bere), extracte alcoolice, lichioruri și băuturi spirtoase, vinuri, vinuri spumante, grappa.

EUTM nr. 005249651/09.08.2006 VIALLINI, verbală, având protecție pentru produse din clasa Nisa:

30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, chifle; produse de patiserie și cofetărie; fursecuri (dulci sau sărate); biscuiți, în special biscuiți cu unt, biscuiți cu malt, biscuiți cu miere; napolitane; vafe; produse de panificație cu valabilitate îndelungată; gheață comestibilă; miere; sirop de melasă; drojdie, praf pentru dospit; sare; muștar; oțet; sosuri (condimente); sos de roșii; condimente; gheață pentru răcit.

- Analizând mărcile aflate în conflict (toate verbale), **LA VIALLA, FATTORIA LA VIALLA** și **VIALLINI vs. Viola**, Comisia constată că există similitudini între primele două mărci opuse și cea solicitată, din punct de vedere vizual, fonetic și semantic, iar între marca **VIALLINI** și **Viola** sunt asemănări doar de ordin semantic (conceptual).

Astfel, din punct de vedere vizual, Comisia apreciază că elementul verbal, dominant, al mărcilor opuse, "VIALLA", este similar cu denumirea mărcii solicitate, "violla", întrucât din cele 6 litere ale acestora, 5 sunt identice - V, I, L, L, A și dispuse în aceeași ordine, diferind doar prin cea de a treia literă, "O" în loc de "A".

Celelalte elemente verbale ale mărcilor anterioare, articolul "LA" și substantivul "FATTORIA" ("fermă", în traducere din limba italiană), au o distinctivitate redusă și nu înlătură impresia puternică de similitudine determinată de asemănarea dintre elementul dominant, "VIALLA" și denumirea solicitată, "viola", chiar dacă mărcile anterioare sunt scrise cu caractere majuscule iar cea ulterioară cu minuscule.

Din punct de vedere fonetic, Comisia consideră că asemănările dintre elementul verbal, dominant, al mărcilor anterioare ("VIALLA") și denumirea mărcii solicitate ("violla"), determină o pronunție asemănătoare, diferența între vocalele "a" și "o" nefiind suficientă pentru a înlătura riscul de a confunda mărcile respective.

Și din punct de vedere conceptual, Comisia apreciază că mărcile sunt similare deoarece, deși denumirile acestora sunt fanteziste în raport cu produsele mărcilor, faptul că atât cele două mărci anterioare cât și marca solicitată constau în denumiri cu rezonanță italiană, poate transmite publicului român mesajul că produsele furnizate sub mărcile respective sunt de origine italiană, sau au specific italian.

Comisia consideră că între mărcile anterioare "LA VIALLA", "FATTORIA LA VIALLA" și marca solicitată "VIOLLA" există suficient de multe asemănări (similaritate vizuală, fonetică și conceptuală) astfel încât să existe un risc crescut ca publicul vizat de mărcile respective să le asocieze sau să le confunde.

În ceea ce privește marca opusă "VIALLINI", Comisia consideră că există asemănări între aceasta și marca solicitată doar din punct de vedere semantic, având în vedere rezonanța italiană a denumirilor acestora, astfel încât există posibilitatea să se genereze în rândul consumatorilor un risc de asociere a mărcilor.

Referitor la similaritatea produselor, Comisia constată că produsele solicitate la înregistrare: "*Produse de patiserie, prăjituri și biscuiți (fursecuri), vafe, vafe cu ciocolată*" sunt identice, similare sau complementare cu produsele din clasa 30 pentru care mărcile anterioare sunt protejate: "produse de cofetărie, dulciuri, biscuiți, miere, cafea, cacao, zahăr, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale; produse de patiserie și cofetărie; fursecuri (dulci sau sărate); biscuiți, în special biscuiți cu unt, biscuiți

cu malt, biscuiți cu miere; napolitane; vafe; produse de panificație cu valabilitate îndelungată; sirop de melasă; drojdie, praf pentru dospit”. Astfel, produsele au aceeași natură (produse alimentare), se adresează aceluiași tip de consumatori (publicului larg), folosesc aceleași canale de distribuție și locuri de desfacere (cofetării, patiserii, raioane specializate în cadrul supermarketurilor, internet) existând, astfel, posibilitatea ca în mintea consumatorului să se genereze ideea unei origini comune a produselor.

Comisia consideră că mărcile analizate sunt similare, atât din punctul de vedere al semnelor folosite, cât și al produselor pentru care sunt utilizate, iar apariția riscului de confuzie și de asociere în rândul publicului consumator este inevitabilă. Astfel, consumatorul ar putea să creadă că firma FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E BANDINO LO FRANCO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE și-a lărgit familia de mărci sau că între titularii mărcilor respective există legături de ordin economic.

În concluzie, Comisia consideră că sunt aplicabile prevederile art. 6 (1) lit. b) din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice – republicată și, în consecință, în temeiul art. 21 al aceleiași legi, Comisia a decis admiterea în totalitate a opoziției la înregistrarea mărcii nr. 1446375/13.07.2018 **Violla**.

Comisia formată din:

Liviu Ungureanu



Estella Gutman



Dana Roxana Văleanu



Data: 17.11.2020