

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 : **1301308**

III. Nom du titulaire (ou autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international) : **VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere mixtă**
Etulia, Vulcănești MD-5352 UTA Găgăuzia (MD)

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 les deux oppositions (A et B)

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**

Iuliana Gârbaciu

VI. Date : ARPOp 129-2019-2 / 25.05.2021

PUBLIC
NCD: 2.1/25.05.2021

Strada Ion Ghica nr. 5, Sector 3, București, Romania
Telefon centrală: +0-21-306.08 00 01 02 28 29
Fax: +0-21-312 38 19
E-mail: office@osim.ro
www.osim.ro





OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI



AVIZUL COMISIEI DE EXAMINARE OPOZIȚII - A

cu privire la opoziția, înregistrată la OSIM cu nr. 1014413 din 06.06.2019, împotriva înregistrării cererii de marcă depusă pe cale internațională nr. **1301308/29.02.2016**, cu România stat desemnat la data de 07.03.2019

DOR

☛ Oponent: **SC CRAMELE RECAS SA**, cu sediul in Complex de Vinificație, CP1, Jud. Timiș 307340, Recaș, ROMÂNIA.

☛ Mandatar: **SC CABINET M OPROIU SRL**

☛ Mărci anterioare invocate în opoziție: **Marca Națională nr. 135649/24.06.2014 DOR DE ROSE**, verbală, având protecție pentru produse din clasa Nisa:
33 - Vinuri cu denumire de origine controlată din arealul Recaș.

Marca Națională nr. 157271/22.12.2017 DOR DE ROSE, verbală, având protecție pentru produse din clasa Nisa:
33 - Vinuri.

► Solicitant: **VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.**, întreprindere mixtă, cu sediul in Etulia, Vulcănești, MD-5352 UTA Găgăuzia (MD).

► Mandatar: -

► Cererea de marcă internațională nr. **1301308/29.02.2016** (cu România stat desemnat la data de 07.03.2019 **DOR**, verbală, depusă prin Sistem Madrid, a fost publicată în Gazeta OMPI nr. 13/2019 la data de 11.04.2019, solicitând protecție pentru produse din clasa Nisa:

33 - Produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières)..

☛ Temei juridic invocat în opoziție:

- art. 6 alin. (1) lit. a) și 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. **1301308/29.02.2016 DOR** (cu România stat desemnat la data de 07.03.2019), pentru toate produsele din clasa Nisa 33, oponentul, în motivarea identității/similarității mărcilor și a produselor, susținând că „...marca ulterioară este identică în raport cu partea dominantă a mărcilor anterioare, ceea ce conduce la un risc de confuzie pentru consumatori, fapt deja semnalat oponentului de clienții săi”, precum și că “Având în vedere profilurile celor două companii: oponentul / respectiv solicitantul mărcii ulterioare, ambele fiind producători de VINURI, acestea sunt în competiție directă, ceea ce face ca admiterea înregistrării mărcii ulterioare să ducă la o situație de concurență neloială, prin ignorarea prevederilor art. 8 din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice”.

Verificând fișa Mărcii Internaționale nr. **1301308/29.02.2016 DOR** (cu România stat desemnat la data de 07.03.2019), în baza de date a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (prin intermediul Madrid Monitor), Comisia a constatat faptul că solicitantul, deși a desemnat România încă de la depunerea spre înregistrare a mărcii (la data de 29.02.2016), acesta a procedat la desemnarea ulterioară a României (la data de 07.03.2019), fără a opera vreo modificare a mărcii sau a listei de produse solicitate, inițial, la protecție. Solicitantul și-a limitat lista de produse la: “Vins; vins mousseux” (limitare publicată în gazeta WIPO nr. 15/27.04.2017), însă, limitarea respectivă nu a fost efectuată și după desemnarea ulterioară a mărcii în România.

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

Solicitantul nu și-a prezentat punctul de vedere referitor la opoziția înregistrării cererii de marcă internațională nr. **1301308/29.02.2016 DOR**.

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

Comisia de examinare opoziții, în ședința din data de 12.05.2021, a constatat următoarele aspecte:

- Oponentul deține Mărcile naționale nr. **135649/24.06.2014** și nr. **157271/22.12.2017 DOR DE ROSE**, verbale, având protecție pentru produse din clasa Nisa 33: "Vinuri cu denumire de origine controlată din arealul Recaș" și, respectiv, "Vinuri".

- Analizând mărcile aflate în conflict (toate verbale) **DOR DE ROSE** vs. **DOR**, Comisia consideră că există similitudini între mărci din punct de vedere vizual, fonetic și semantic (conceptual).

Astfel, din punct de vedere vizual, Comisia constată că marca solicitată, "DOR", se regăsește în denumirea mărcilor opuse, constituind primul termen al expresiei ce alcătuiește denumirea acestora, "DOR DE ROSE". Ținând cont de faptul că sintagma "DE ROSE" are o distinctivitate redusă în raport cu produsele protejate, riscul ca publicul consumator să confunde sau să asocieze mărcile este ridicat.

Din punct de vedere fonetic, faptul că denumirile mărcilor opuse debutează cu termenul ce consituie denumirea mărcii ulterioare - "DOR", determină o pronunție asemănătoare a acestora, diferența dată de atributul "DE ROSE", conținut de mărcile anterioare, nefiind suficientă pentru a înlătura riscul de a confunda sau asocia mărcile analizate.

Și din punct de vedere conceptual Comisia apreciază că mărcile sunt similare, deoarece atât mărcile opuse cât și cea solicitată conțin cuvântul "dor", termen care are, în limba română, semnificații multiple și complexe, printre cele mai acceptate fiind acelea de: dorință, năzuință, poftă, atracție. Ca urmare, mesajul transmis consumatorilor nu poate fi decât același: băuturile alcoolice (vinurile) comercializate sub mărcile respective sunt de o asemenea calitate încât îi vor determina pe consumatori să și le dorească.

Mai mult, utilizarea unor denumiri foarte asemănătoare, "DOR DE ROSE" vs. "DOR", poate transmite publicului vizat ideea că marca ulterioară este o variantă a celei anterioare adresată, de această dată, consumatorilor tuturor tipurilor de vinuri, nu numai celor ce preferă tipul "ROSE".

Comisia consideră că între mărcile anterioare și marca solicitată 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.

- In ceea ce privește produsele, Comisia constată că in cererea de marcă s-a solicitat protecție pentru titlul clasei de produse Nisa 33, mai exact: "*Băuturi alcoolice (cu excepția berii)*", astfel încât sunt incluse și produsele protejate de mărcile anterioare: "Vinuri".

Astfel, produsele au aceeași natură (băuturi alcoolice), se adresează aceluiași tip de consumatori (publicul larg, major), folosesc aceleași canale de distribuție și locuri de desfacere (magazine universale, raioane specializate in cadrul supermarketurilor, unități de alimentație publică, internet) existând, astfel, posibilitatea ca in 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 (similaritate vizuală, fonetică și semantică), cât și al produselor pentru care sunt utilizate și consideră că se poate crea risc de confuzie și asociere în percepția publicului consumator, între mărcile anterioare și marca solicitată astfel încât, consumatorul nu poate distinge produsele unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi, ci, din contră, ar putea să creadă că societatea **CRAMELE RECAS SA** și-a lărgit familia de mărci sau că între titularii mărcilor există legături de ordin economic.

Având in vedere faptul că marca solicitată nu este identică cu mărcile anterioare invocate in opoziție, Comisia apreciază că nu se fac aplicabile prevederile art. 6 alin (1) lit. a) din Legea 84/1998, republicată.

In concluzie, Comisia consideră că sunt aplicabile prevederile art. 6 (1) lit. b) din Legea 84/1998 privind mărcile si indicațiile geografice – republicată și, in consecință, in temeiul art. 21 al aceleiași legi, Comisia a decis admiterea in totalitate a opoziției la înregistrarea mărcii internaționale nr. **1301308/ DOR** (cu România stat desemnat la data de 07.03.2019).

Comisia formată din:

Liviu Ungureanu



Estella Gutman



Iuliana Gârbaciu



Data: 12.05.2021



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI



AVIZUL COMISIEI DE EXAMINARE OPOZIȚII - B

cu privire la opoziția, înregistrată la OSIM cu nr. 1014881 din 11.06.2019, împotriva înregistrării cererii de marcă depusă pe cale internațională nr. **1301308/29.02.2016**, cu România stat desemnat la data de 07.03.2019

DOR

☛ Oponent: **Maison A.E. DOR**, cu sediul in 4bis, rue Jacques Moreau, F-16200 JARNAC, FRANȚA.

☛ Mandatar: **ROMINVENT SA**

☛ Marca anterioară invocată în opoziție: **EUTM nr. 002543866/11.01.2002 A.E. DOR**, verbală, având protecție pentru produse din clasa Nisa:

33 - Cognac, Boissons alcooliques contenant du cognac, Armagnac, Rhum.

► Solicitant: **VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.**, întreprindere mixtă, cu sediul in Etulia, Vulcănești, MD-5352 UTA Găgăuzia (MD).

► Mandatar: -

► Cererea de marcă internațională nr. **1301308/29.02.2016** (cu România stat desemnat la data de 07.03.2019 **DOR**, verbală, depusă prin Sistem Madrid, a fost publicată în Gazeta OMPI nr. 13/2019 la data de 11.04.2019, solicitând protecție pentru produse din clasa Nisa:

☛ Temei juridic invocat în opoziție:

- art. 6 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) lit. a) și art. 6 alin (4) lit. g) din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice - republicată.

S-a solicitat respingerea de la înregistrare a cererii de marcă internațională nr. **1301308/29.02.2016 DOR** (cu România stat desemnat la data de 07.03.2019), pentru toate produsele din clasa Nisa 33, oponentul, în motivarea identității/similarității mărcilor și a produselor, susținând că „Este știut că mărcile verbale pot fi folosite însoțite de alte elemente figurative sau pot fi ortografiate în varii moduri. Această utilizare poate fi considerată că nu aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii atâta vreme cât elementul verbal este ușor de identificat”, precum și că „...atâta vreme cât elementul dominant al celor două mărci este elementul verbal DOR, folosirea unei mărci identice cu adăugarea unui element figurativ poate induce consumatorilor ideea că această nouă marcă derivă, este <<subsidiară>> sau este un produs/serviciu rezultat dintr-un proiect al aceluiași titular de marcă”.

Verificând fișa Mărcii Internaționale nr. 1301308/29.02.2016 DOR (cu România stat desemnat la data de 07.03.2019), în baza de date a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (prin intermediul Madrid Monitor), Comisia a constatat faptul că solicitantul, deși a desemnat România încă de la depunerea spre înregistrare a mărcii (la data de 29.02.2016), acesta a procedat la desemnarea ulterioară a României (la data de 07.03.2019), fără a opera vreo modificare a mărcii sau a listei de produse solicitate, inițial, la protecție. Solicitantul și-a limitat lista de produse la: “Vins; vins mousseux” (limitare publicată în gazeta WIPO nr. 15/27.04.2017), însă, limitarea respectivă nu a fost efectuată și după desemnarea ulterioară a mărcii în România.

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

Solicitantul nu și-a prezentat punctul de vedere referitor la opoziția înregistrării cererii de marcă internațională nr. **1301308/29.02.2016 DOR**.

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

Comisia de examinare opoziții, în ședința din data de 12.05.2021, a constatat următoarele aspecte:

- Oponentul deține Marca Uniunii Europene nr. **002543866/11.01.2002 A.E. DOR**, verbală, având protecție pentru produse din clasa Nisa:

33 - Coniac, Băuturi alcoolice care conțin coniac, Armagnac, Rom.

Analizând mărcile aflate în conflict (ambele verbale) **A.E. DOR vs. DOR**, Comisia consideră că există similitudini între mărci din punct de vedere vizual, fonetic și semantic (conceptual).

Astfel, din punct de vedere vizual, Comisia constată că marca solicitată, “DOR”, se regăsește în totalitate în denumirea mărcii opuse, constituind termenul cu cel mai mare impact în percepția consumatorilor, dat fiind faptul că celelalte elemente verbale ale acesteia constau în două inițiale – “A.” și “E”. Întrucât cuvântul “DOR” este unul foarte familiar și utilizat în limba română este de așteptat ca publicul vizat să identifice marca după acest termen, astfel încât riscul ca publicul consumator să confunde sau să asocieze mărcile este ridicat.

Din punct de vedere fonetic, faptul că denumirile mărcilor conțin termenul comun - “DOR”, în condițiile în care ambele mărci conțin un număr redus de litere (5 vs. 3) determină o pronunție asemănătoare a acestora, diferența dată de caracterele “A.” și “E”, conținute de marca anterioară, nefiind suficientă pentru a înlătura riscul de a confunda sau asocia mărcile analizate.

Și din punct de vedere conceptual Comisia apreciază că mărcile sunt similare, deoarece atât mărcile opuse cât și cea solicitată conțin cuvântul “dor”, termen care are în limba română semnificații multiple și complexe, printre cele mai acceptate fiind acelea de: dorință, năzuință, poftă, atracție. Ca urmare, mesajul transmis consumatorilor nu poate fi decât același: băuturile alcoolice (vinurile) comercializate sub mărcile respective sunt de o asemenea calitate încât îi vor determina pe consumatori să și le dorească.

Mai mult, utilizarea unor denumiri foarte asemănătoare, “A.E. DOR” vs. “DOR”, poate transmite publicului vizat ideea că marca ulterioară este o variantă a celei anterioare.

Comisia consideră că între marca anterioară și marca solicitată 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 produsele, Comisia constată că în cererea de marcă s-a solicitat protecție pentru titlul clasei de produse Nisa 33 și anume: "*Băuturi alcoolice (cu excepția berii)*", astfel încât acestea includ și produsele protejate de marca anterioară: "Coniac, Băuturi alcoolice care conțin coniac, Armagnac, Rom".

Astfel, produsele au aceeași natură (băuturi alcoolice), se adresează aceluiași tip de consumatori (publicul larg, major), folosesc aceleași canale de distribuție și locuri de desfacere (magazine universale, raioane specializate în cadrul supermarketurilor, unități de alimentație publică, 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 (similaritate vizuală, fonetică și semantică), cât și al produselor pentru care sunt utilizate și consideră că se poate crea risc de confuzie și asociere în percepția publicului consumator, între marca anterioară și marca solicitată astfel încât, consumatorul nu poate distinge produsele unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi, ci, din contră, ar putea să creadă că societatea **Maison A.E. DOR** și-a lărgit familia de mărci sau că între titularii mărcilor există legături de ordin economic.

În ceea ce privește invocarea de către oponent a conduitei de rea-credință din partea solicitantului la desemnarea ulterioară în România a cererii de marcă internațională nr. **1301308/29.02.2016 DOR**, pe motiv că cererea de marcă este similară cu marca opusă **EUTM nr. 002543866/11.01.2002 A.E. DOR**, iar solicitantul cunoștea acest lucru din moment ce, pe de o parte, se afla în plină desfășurare un litigiu în urma contestației cu același obiect (respingerea înregistrării mărcii **DOR** în temeiul existenței dreptului anterior **A.E. DOR**), iar pe de altă parte, Vinăria Bostovan a depus la EUIPO o cerere de decădere din drepturi prin nefolosire împotriva mărcii europene **002543866 A.E. DOR**, Comisia consideră că nu se poate pronunța cu privire la acest aspect, întrucât ar excede cadrul legal al stabilirii conduitei de rea-credință la depunerea unei cereri de marcă, aflată în procedura de opoziție, definit de prevederile Art. 6 alin (4) lit. g) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

Intenția neloială a celui care a depus spre înregistrare marca este un factor subiectiv care trebuie determinat prin raportare la circumstanțe asupra cărora OSIM nu se poate pronunța, competența în materie revenind instanței de judecată, respectiv, Tribunalului București, conform prevederilor art. 47 alin (1) lit.c) din Legea 84/1998, republicată.

În concluzie, Comisia consideră că sunt aplicabile prevederile art. 6 (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (2) lit. a) 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 internaționale nr. **1301308 DOR** (cu România stat desemnat la data de 07.03.2019).

Comisia formată din:

Liviu Ungureanu



Data: 12.05.2021

Estella Gutman



Iuliana Gârbaciu

