

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 : **1196024**
Date de la désignation postérieure : 26.06.2019

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

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Güzelevler Mahallesi, Girne Bulvarı, 7. Km., No: 236, Yüreğir/ADANA (TR)

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

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 Gărbaciu

VI. Date : ARPOp 42-2020-2 / 11.08.2021

PUBLIC
NCD: 2.1/11.08.2021

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. 1002843 din 05.02.2020, împotriva înregistrării cererii de marcă depusă pe cale internațională nr. **1196024**/27.09.2013, cu România stat desemnat la data de 26.06.2019

Bossa

☛ Oponent: **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG**, cu sediul in Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen (DE).

☛ Mandatar: **Ratza & ratza**

☛ Mărci anterioare invocate în opoziție: **EUTM nr. 000049221/01.04.1996 BOSS**, verbală, cu protecție pentru produsele și serviciile din clasele Nisa: 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 42,

24 - Textiles et articles en matières textiles, compris dans la classe 24, en particulier mouchoirs et serviettes; Linge de lit et de table, tentures murales en matières textiles.

25 - Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas; chapellerie; sous-vêtements; vêtements pour la nuit; vêtements de bain; peignoirs de bain; ceintures; ceintures en cuir; châles; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures.

EUTM nr. 000049262/01.04.1996 HUGO BOSS, combinată, cu protecție pentru produsele și serviciile din clasele Nisa: 9, 14, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42,

24 - Textiles et articles en matières textiles, compris dans la classe 24, en particulier mouchoirs et serviettes; linge de lit et de table, tentures murales en matières textiles.

25 - Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas; chapellerie; sous-vêtements; vêtements pour la nuit; vêtements de bain; peignoirs de bain; ceintures; châles; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures; ceintures en cuir.

EUTM nr. 000049254/01.04.1996 **HUGO BOSS**, verbală, cu protecție pentru produsele din clasele Nisa: 3, 9, 14, 18,

24 - Serviettes pour les mains; Linge de lit.

25 - Vêtements pour femmes, hommes et enfants; Bas; Chapellerie; Sous-vêtements; Lingerie de nuit, maillots de bain; Peignoirs de bain; Ceintures; Châles; Accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; Cravates; Gants [habillement]; Souliers; Ceintures en cuir.

EUTM nr. 018020098/06.02.2019 **HUGO BOSS**, verbală, cu protecție pentru produsele și serviciile din clasele Nisa: 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 27, 28, 35, 42,

24 - Textiles et articles en matières textiles, compris dans la classe 24, en particulier mouchoirs et serviettes; Linge de lit et de table, tentures murales en matières textiles.

25 - Vêtements pour femmes, hommes et enfants; Bas; Chapellerie; Sous-vêtements; Vêtements de nuit; Costumes de bain [maillots de bain]; Peignoirs de bain; Ceintures; Châles; Accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; Cravates; Gants [habillement]; Souliers; Ceintures en cuir.

EUTM nr. 002342038/16.08.2001 **BOSS**, verbală, cu protecție pentru produsele din clasele Nisa:

23 - Fils à usage textile.

24 - Textiles, à savoir tissus textiles, rideaux; persiennes pour fenêtres, linge de maison, linge de table et de lit, linge de bain, plaids, mouchoirs.

26 - Articles de mercerie, compris dans la classe 26; dentelles et broderies, rubans et lacets; rubans auto-accrochants; boutons, crochets et oeillets, boutons-pression, fermoirs de ceintures, agrafes de vêtements; fermetures à glissière et boucles; aiguilles; baguettes pour cols, épaulettes, épinglettes, broches servant d'accessoires d'habillement.

Marca Internațională nr. 483341/08.02.1984 BOSS, verbală, cu protecție pentru produsele din clasele Nisa: 09, 14, 18,

24 - Linge de table, linge de lit, étoffes, rideaux, linge de bain, à savoir essuie-mains, mouchoirs en matières textiles.

25 - Vêtements pour dames, messieurs et des enfants, en particulier habits, manteaux, vestes, pantalons, chemises, peignoirs de bain, manteaux imperméables, vêtements de dessus et de dessous, chaussettes, bas, tricot, pull-overs, chemises tricotées, souliers et chapellerie, cravates, gants, ceintures (en matières textiles ou en matières plastiques), bretelles.

► Solicitant: **BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ**, cu sediul în Güzelevler Mahallesi, Girne Bulvarı, 7. Km., No: 236, Yüreğir/ADANA (TR)

► Mandatar: -

► Cererea de marcă internațională nr. 1196024/27.09.2013



combinată, cu România stat desemnat la data de 26.06.2019 combinată, depusă prin Sistem Madrid, a fost publicată în Gazeta OMPI nr. 47/2019 la data de 05.12.2019 și a solicitat protecție pentru produsele din clasele Nisa:

23 - Fils et filés à usage textile, fils à coudre, fils à broder, fils à tricoter, fils de coton et fils élastiques à usage textile.

24 - Textiles tissés, à savoir étoffes à utiliser dans la confection de vêtements, serviettes de toilette, linge de table, linge de lit, linge de maison; textiles non tissés, à savoir étoffes à utiliser dans la confection de vêtements, serviettes de toilette, linge de table, linge de lit, linge de maison; tissus en fibres de verre à usage textile; étoffes imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques; étoffes imperméables, à savoir étoffes imperméables pour la confection de vêtements, meubles, bagages et garnitures d'automobiles; toile gommée imperméable; tissus imitant la peau d'animaux; doublures textiles, à savoir tissu de doublure en lin pour chaussures, matières textiles mi-ouvrées pour la fabrication de doublures pour vêtements, matières textiles utilisées comme doublures pour vêtements; bougran; matériaux filtrants en matières textiles, à savoir tissus en fibres chimiques, tissus en fibres synthétiques, tissus en fibres mélangées inorganiques, tous pour filtrer des liquides et poudres; couettes en matières textiles, couvertures; gants de toilette, linge de bain, essuie-mains, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de bain;

tapisseries en matières textiles, couvertures de voyage, à savoir plaids; rideaux en matière textile, rideaux de douche en matières textiles, rideaux de douche en matières plastiques; toiles cirées (nappes); couvertures de lit, draps de lit, dessus-de-lit, linge de lit, linge ouvré, taies d'oreillers, housses de courtepintes; revêtements de meubles en matières textiles, à savoir housses de meubles en tissu non ajustées; étoffes pour meubles; serviettes de table en matières textiles; couvre-lits en papier; bannières en matières textiles, à savoir bannières en tissu; drapeaux (autres qu'en papier), à savoir drapeaux en toile, drapeaux en tissu; étiquettes en tissu.

25 - Vêtements, à savoir pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, doublures confectionnées en cuir (parties de vêtements), tee-shirts, sweat-shirts, robes, bermudas, shorts, pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements, vêtements de pluie, vêtements de plage, maillots de bain, maillots de natation; vêtements de sport (exclusivement à usage sportif), vêtements pour bébés, à savoir chemises, pantalons, manteaux, robes; sous-vêtements, à savoir boxers, soutiens-gorge, culottes, caleçons, chaussettes; articles chaussants, à savoir chaussures, à l'exclusion de chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, chaussures de randonnée, bottines, chaussures de sport, chaussons; parties de chaussures, à savoir talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants, empeignes pour articles chaussants; articles de chapellerie, à savoir casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants, bas, ceintures, caracos, sarongs, écharpes, cache-cols, châles, cols, cravates, cravates western, porte-jarretelles.

☛ Temei juridic invocat în opoziție:

- Art. 6 alin. (1) lit. b), Art. 6 alin. (2) lit. a), lit. c), Art. 6 alin (3) și Art. 6 alin (4) lit. a) din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice - republicată.

- S-a solicitat respingerea de la înregistrare a cererii de marcă internațională nr.

1196024/27.09.2013 , pentru toate produsele, oponentul, in motivarea identității/similarității mărcilor și a produselor, susținând că: „...in cazul in care marca anterioară este in totalitate recognoscibilă in cadrul mărcii anterioare, fie printr-o segmentare verbal-fonetică, vizuală sau semantic-conceptuală de celelalte elemente verbale ale mărcii solicitate, fie prin recunoașterea instantanee a unei mărci de renume

cuprinse într-o marcă ulterioară, gradul de similaritate este substanțial mai ridicat”, precum și că: „...mărcile BOSS și HUGO BOSS se bucură de reputație, prin urmare, aceasta va fi ușor de identificat în cadrul semnului în speță, Bossa, atrăgând atenția consumatorilor”.

Comisia de examinare opoziției 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. **1196024/27.09.2013** , cu România stat desemnat la data de 26.06.2019

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

Comisia de examinare opoziției, în ședința din data de 30.07.2021 a constatat următoarele aspecte:

. Analizând mărcile aflate în conflict, **BOSS**, **HUGO BOSS** și  vs. , Comisia constată că există similitudini între mărcile anterioare și cea solicitată din punct de vedere vizual și fonetic.

Astfel, elementul verbal, dominant, al familiei de mărci anterioare, „BOSS” se regăsește în partea de început a denumirii mărcii ulterioare – „BOSSA”, aceasta fiind constituită, practic, prin adăugarea literei „A” la denumirea mărcii anterioare „BOSS”. Elementele grafice ale mărcii solicitate, (caracterele de culoare albastră, redată sub o formă ușor stilizată, asemănătoare scrisului de mână, precum și fondul rectangular pe care este amplasată denumirea “Bossa”), nu au capacitatea de a asigura o diferențiere suficient de mare față de mărcile anterioare ce constau în denumirea “BOSS” și “HUGO BOSS”, scrise cu caractere standard sau foarte apropiate de acestea (în cazul mărcii opuse combinate), astfel încât riscul de confuzie sau asociere a mărcilor în rândul consumatorilor este ridicat.

Din punct de vedere fonetic, similaritatea ridicată a denumirilor “BOSS”, “HUGO BOSS” cu “BOSSA”, determină asemănări foarte mari și în ceea ce privește pronunția acestora, fiind, astfel, de așteptat ca publicul vizat să asocieze sau să confunde mărcile respective.

Din perspectiva conceptuală, mărcile fiind fanteziste în raport cu listele de produse ale acestora, nu se poate identifica un anumit mesaj transmis de acestea în rândul consumatorilor, însă, chiar și în cazul în care ar percepe vreunul, dată fiind asemănarea puternică a denumirilor "BOSS", "HUGO BOSS" cu "BOSSA", mesajul nu poate să fie decât același.

Comisia consideră că între mărcile anterioare "BOSS", "HUGO BOSS" (verbale și combinată) și marca solicitată "BOSSA" există suficient de multe asemănări în ceea ce privește alcătuirea și pronunția acestora, astfel încât există un risc crescut ca publicul consumator, 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 produsele din clasele Nisa:

23 - Fire și fire de uz textil, fire de cusut, fire de brodat, fire de tricotat, fire de bumbac și fire elastice de uz textil.

24 – Materiale textile țesute, și anume țesături pentru fabricarea hainelor, prosoapelor, lenjeriei de masă, lenjeriei de pat, lenjeriei de uz casnic; textile nețesute, și anume țesături pentru fabricarea hainelor, prosoapelor, lenjeriei de masă, lenjeriei de pat, lenjeriei de uz casnic; țesături din fibră de sticlă pentru uz textil; țesături impermeabile la gaz pentru baloane aerostatice; țesături impermeabile, și anume țesături impermeabile pentru confecționarea îmbrăcăminte, mobilierului, bagajelor și accesoriilor auto; pânză gumată impermeabilă; țesături care imită pielea animalelor; căptușeli textile, și anume țesături de căptușeală pentru lenjerie pentru încălțăminte, materiale textile semiprelucrate pentru fabricarea căptușelilor de îmbrăcăminte, materiale textile utilizate ca căptușeli pentru îmbrăcăminte; vată; materiale filtrante din materiale textile, și anume țesături din fibre sintetice, țesături din fibre sintetice, țesături din fibre anorganice mixte, toate pentru filtrarea lichidelor și pulberilor; pilote din textile, pături; prosopuri, lenjerie de baie, prosoape de mână, prosoape textile, prosoape de baie; Tapiserii din materiale textile, pături de călătorie, și anume aruncări; perdele din material textil, perdele de duș din materiale textile, perdele de duș din plastic; pânze de ulei (fețe de masă); Huse de pat, lenjerie de pat, cuverturi de pat, lenjerie de pat, lenjerie forjată, fețe de pernă, cuverturi de plapumă; învelitoare pentru mobilă din materiale textile, și anume învelitoare pentru mobilă din material textil; țesături pentru mobilier; șervețele de masă din material textil; Cuverturi de pat din hârtie; bannere din materiale textile, și anume bannere din țesături; steaguri (altele decât cele din hârtie), și anume steaguri din stofă, steaguri din material textil; etichete țesute.

25 - *Îmbrăcăminte, și anume pantaloni, jachete, paltoane, pardesie, fuste, costume, tricouri, veste, cămăși, căptușeli din piele confecționate (părți de îmbrăcăminte), tricouri, hanorace, rochii, bermude, pantaloni scurți, pijamale, pulovere, blugi, treninguri, articole de ploaie, îmbrăcăminte de plajă, costume de baie, costume de înot; îmbrăcăminte sport (exclusiv pentru sport), îmbrăcăminte pentru bebeluși, și anume cămăși, pantaloni, paltoane, rochii; lenjerie de corp, și anume boxeri, sutiene, pantaloni scurți, chiloți, șosete; încălțăminte, și anume încălțăminte, cu excepția pantofilor ortopedici, sandale, cizme impermeabile, încălțăminte de drumeție, botine, pantofi sport, papuci; părți de încălțăminte, și anume tocuri, brânțuri pentru încălțăminte, fețe pentru încălțăminte; articole de acoperit capul, și anume pălării, pălării, pălării sportive, pălării, berete; mănuși, ciorapi, curele, camisole, saronguri, eșarfe, eșarfe pentru gât, șaluri, gulere, cravate, cravate western, port-jartiere.*

Comisia constată că produsele mărcii solicitate sunt identice sau similare cu produsele mărcii anterioare din clasele Nisa: 23 - "Fire pentru uz textil", 24 - "Țesături și produse textile, dacă sunt incluse în clasa 24, în special batiste și prosoape; lenjerie de pat și de masă; tapete textile; lenjerie de baie; perdele, obloane" și, respectiv, 25 - "Îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii; Ciorapi; Articole pentru acoperirea capului; Lenjerie de corp; Îmbrăcăminte de noapte; Costume de baie întregi; Baie (Halate de -); Curele (accesorii vestimentare); Șaluri; Accesorii, și anume baticuri, eșarfe pentru gât, șaluri, falduri pentru rochii; Cravate; Mănuși [articole de îmbrăcăminte]; Articole de încălțăminte; Curele de piele"

Astfel, produsele au aceeași natură (materiale textile, îmbrăcăminte, încălțăminte), se adresează aceluiași tip de consumatori (publicul larg și/sau consumatori industriali), folosesc aceleași canale de distribuție și locuri de desfacere (magazine universale, raioane specializate, internet) existând, astfel, posibilitatea ca în mintea consumatorului să se genereze ideea unei origini comune a produselor.

Comisia apreciază că mărcile analizate sunt similare, atât din punctul de vedere al semnelor folosite (similaritate vizuală și fonetică), 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 **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG.** și-a lărgit familia de mărci sau că între titularii mărcilor în conflict există legături de ordin economic.

Oponentul, in scopul dovedirii renumelui de care se bucură mărcile opuse pe teritoriul României și la nivelul Uniunii Europene a depus, la dosar, prin mandatar autorizat **Ratza & Ratza S.R.L** (prin adresa nr. 1003316 din 10.02.2020), inscripții și informații pe suport informatic ce constau in:

- Date privind istoricul de peste 95 de ani al firmei "Hugo Boss", perioadă in care firma și-a diversificat producția și s-a extins la nivel mondial, având in prezent peste 6100 de puncte de vânzare prezente in 124 de țări, inclusiv in România;
- Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al oponentului, Paul Anthony Daly, in care sunt prezentate veniturile realizate de firma "HUGGO BOSS" în România și la nivel global in perioada ianuarie 2015 – decembrie 2018, venituri ce s-au ridicat la suma de aprox. 20 milioane Euro, respectiv, peste 10 miliarde de Euro. Din acestea, pe piața europeană s-au inregistrat venituri de aproape 1,7 miliarde Euro in 2017 și de 1,736 miliarde Euro in anul 2018.
- Date oferite de un sondaj realizat in anul 2011 in rândul consumatorilor din Germania din care reiese faptul că marca BOSS este printre cele mai importante branduri in ceea ce privește gradul de cunoaștere, fiind recunoscută de 93 % din respondenți, iar peste 57 % dintre aceștia au declarat că intenționează să achiziționeze produse sub această marcă (primul loc ca intenție de achiziționare).
- Extrase de pe internet și articole de presă și de specialitate, referitoare la activitatea și produsele "HUGO BOSS", din care rezultă faptul că acestea se remarcă prin calitatea deosebită, reprezentând un standard in domeniul modei. Mărcile BOSS și HUGO BOSS sunt promovate de artiști faimoși, printre aceștia numărându-se: Orlando Bloom, Gwyneth Paltrow, Henry Cavill, Jamie Dornan etc.
- Extras de pe site-ul oficial Hugo Boss privind sponsorizarea mai multor echipe renumite de fotbal, printre care se numără: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Internazionale Milano etc.

Comisia consideră că din documentația depusă reiese faptul că mărcile anterioare BOSS și HUGO BOSS au fost intens utilizate și sunt cunoscute atât in România, cât și la nivelul Uniunii Eurpene, bucurându-se de un renume internațional pe piața articolelor vestimentare existând, astfel, posibilitatea ca prin folosirea mărcii solicitate la inregistrare să se obțină un profit necuvenit din caracterul distinctiv și renumele mărcilor anterioare.

În concluzie, Comisia constată că se fac aplicabile prevederile Art. 6 alin. (1) lit. b), Art. 6 alin. (2) lit. a) și lit. c), Art. 6 alin (3) și ale Art. 6 alin (4) lit. a) din Legea 84/1998, republicată și, în consecință, în temeiul art. 21 al aceleiași legi, Comisia a decis admiterea opoziției la înregistrarea mărcii internaționale nr. 1196024/27.09.2013 (cu România stat

desemnat la data de 26.06.2019) *Bossa*

Comisia formată din:

Liviu Ungureanu



Estella Guttman



Iuliana Gârbaciu



Data: 30.07.2021