

PROTOCOLE DE MADRID / MADRID PROTOCOL

Décision finale concernant la situation de la marque – Confirmation de refus provisoire total
(règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun) / Final Disposition on Status of a Mark –
Confirmation of Total Provisional Refusal (Rule 18ter(3) of the Common Regulations)

I. Office qui envoie la déclaration / Office sending the statement:



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI



II. Numéro de l'enregistrement international / Number of the International Registration:
1579492

III. Nom du titulaire / Name of the holder:

F&I Beverages AG
Baarerstrasse 52
CH-6300 Zug (CH)

IV. La protection de la marque est refusée pour tous les produits et services /
Protection of the mark is refused for all the goods and / or services.

A. Motivation de cette déclaration / motivation of this statement :

L'opposition a été acceptée / the opposition was accepted.

B. Recours contre cette décision pourra être présenté / Appeal against this decision
may be filed :

► Conformément à l'art. 97 (1) de la Loi No. 84/1998 rééditée en 2020 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 la partie intéressée, dans un délai de 30 jours à compter de la communication, avec le paiement de la taxe légale » / In accordance with Art. 97 (1) of Law No. 84/1998 republished in 2020 concerning Trademarks and Geographical Indications republished « OSIM decisions in respect of trademark registration applications as well as in respect of geographical indication registration applications may be appealed against with the Office by any concerned person, within 30 days of communication, on payment of the prescribed fee. »

Examineur / Examiner: Luiza Mocanu

V. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration / Signature or official seal of the Office sending the statement:

Chef Service de Marques / Head of Trademarks Division: Iuliana Gărbăciu

VI. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international / Date of notification to the International Bureau: **ARD 132-2021-3 / 21.04.2022**

MOTIVAREA DECIZIEI COMISIEI DE OPOZIȚII
cu privire la opoziția depusă împotriva înregistrării cererii de marcă internațională



nr. 1579492 -

☛ Solicitant: **F&I Beverages AG**, Baarerstrasse 52, CH-6300 Zug, ELVEȚIA

Comisia, în ședința din data de 14.04.2022, a constatat că toate procedurile au fost încheiate:

- Opoziția, depusă de către **Bacardi & Company Limited**, prin mandatar autorizat ENPORA, a fost transmisă și înregistrată la WIPO cu ARPop. 132-2021-2/07.10.2021 (conform prevederilor Regulii 17.1 din Regulamentul Comun de aplicare a Sistemului Madrid), în vederea înștiințării solicitantului. Aceasta a fost publicată în WIPO Gazette nr. 41/2021, la data de 28.10.2021.
- Argumentele, invocate inițial de oponent, se regăsesc în cadrul Avizului de refuz provizoriu menționat anterior, iar actele suplimentare au fost transmise mandatarului firmei **F&I Beverages AG**, la solicitarea acestuia.
- Perioada de soluționare amiabilă între părți a expirat.
- Solicitantul, prin mandatar autorizat COSMOVICI Intellectual Property, și-a prezentat punctul de vedere în legătură cu opoziția firmei Bacardi & Company Limited, după cum urmează:

„Fondată în 2018 cu o istorie relativ recentă, compania F & I Beverages AG reprezintă implementarea unui model de business vizionar, cu o perspectivă matură, clară și elitistă de a produce băuturi alcoolice de înaltă calitate folosind rețete clasice.

Excelența în metodele folosite de realizare a produsului, prin rafinarea atentă a procesului de producție și alegerea celor mai pure ingrediente din originea lor naturală, a condus la obținerea unei purități deosebite și strălucitoare a produselor companiei F & I Beverages AG, comercializate sub denumirea de

marcă FIRE&ICE. Atenta selecționare a ingredientelor reflect imaginea companiei și seriozitatea abordării – de la alegerea ingredientelor până la procesul de îmbuteliere (grâu organic select cu grijă, apă alpină pură și distilare continuă – acestea fiind ingredientele cheia pentru un gust fin și delicat). Produsele purtând marca FIRE&ICE reprezintă un etalon al calității, iar modalitățile de prezentare și promovare excelează prin modul dynamic, inovativ și avangardist de comunicare.

O primă inadvertență pe care o constatăm cu privier la analiza vizuală propusă de oponentă este cu privier la design-ul mărcii solicitantei, în sensul în care oponenta înțelege să compare design-nul mărcilor sale cu imaginea ambalajului produsului final, așa cum este produsul expus prezentat la raft, iar nu cu marca depusă la înregistrare. Din această perspectivă, prevederile legale sunt expres reglementate, caz în care se impune o analiză strictă a mărcii anterioare cu marca depusă la înregistrare, fără a extinde analiza la vizualul și declinările produsului de la raft. Din această perspectivă, analiza vizuală efectuată de oponentă nu este fidelă, ignore perscripțiile legale, motiv pentru care solicităm respingerea considerentelor.

Din punct de vedere vizual, designul mărcii solicitate diferă substantial față de designul mărcilor oponentei, și este capabil prin aspectul său exterior și denumirea aplicată să distingă produsele sale de cele provenind de la oponentă.

Grafica mărcilor oponentei privită în ansamblu ilustrează o găscă de culoare alb-albastră (folosind teme cromatice în degrade – alb, blue, bleu-cenușiu, gri) și denumirea mărcii GREY GOOSE (denumire ce face trimitere la lexical limbii engleze – ceea ce prin transliterare se traduce Gâsca Gri).

Grafica mărcii solicitantei ilustrează un grup muntos constituit dintr-o structură de trei munți acoperiți de zăpadă și reflexia lor (folosind teme cromatice de alb și albastru), și denumirea mărcii FIRE&ICE (denumire ce face trimitere la lexical limbii engleze – ceea ce prin transliterare se traduce Foc și Gheață).

Pe baza unei analize judicioase a fiecărui element component din cadrul designurilor mărcilor în acest prezumat conflict, examinare efectuată dincolo de reținerile jurisprudențiale care face apel la o analiză de ansamblu, observăm o vădită diferență a acestora. Simbolurile utilizate de oponentă sunt diferite și nu se găsesc corespondent în marca solicitantei, așadar excludem orice similitudine la nivel vizual între designurile analizate.

Contrar opiniei oponentei, care compară visual elementele figurative, în dauna elementelor verbale, jurisprudența europeană relevantă statuează faptul că atunci când semnele sunt constituite din componente verbale și figurative, în principiu, componenta verbală a semnului are de obicei un efect mai puternic asupra consumatorului decât componenta figurativă. Acest lucru se întâmplă deoarece publicul nu tinde să analizeze elementele figurative, ci îi este mai ușor să facă referire la semnele în discuție prin elementul verbal decât prin descrierea elementelor lor figurative. Așadar, potrivit practicii europene în materie, în cazul mărcilor combinate, elementul verbal are în general o importanță mai mare, deoarece este reținut cu mai multă ușurință de consumator și este mai puțin ambiguu decât cea care privește identificarea mărcii și comunicarea către terți. Astfel, consumatorul se va referi și va identifica produsele și serviciile protejate sub o anumită marcă, numindu-le cu ajutorul denumirii mărcii și, foarte rar, descriind elementele figurative ale acesteia, accentual căzând așadar pe denumire, pe succesiunea de litere pe care aceasta o conține.

Prin urmare, elementele+cheie pentru determinarea impresiei fonetice generale a unei mărci sunt silabele și succesiunea și accentual lor specific. Evaluarea silabelor comune este deosebit de important în procesul de comparare a mărcilor sub aspect fonetic, întrucât asemănarea la nivelul impresiei fonetice generale va fi determinate, în principal, de silabele pe care mărcile le au în comun și de combinația identică sau asemănătoare a acestor silabe.

În acest sens, procedând la analiza celor două mărci din punct de vedere fonetic, observăm cu ușurință și fără a fi necesare demersuri aprofundate în acest sens că termenii supuși comparației sunt alcătuiți din dintr-un număr diferit de caractere și de silabe, aspect ce exclude orice asemănare.

Observăm, de asemenea, că semnele supuse comparației conțin caractere diferite și ordinea este diferită. Astfel, datorită faptului că cele două elemente verbale – GREY GOOSE și FIRE&ICE – au o lungime diferită și o succesiune diferită de litere – considerăm că semnele sunt diferite și din punct de vedere fonetic, urmând a fi pronunțate diferit.

În ceea ce privește similaritatea conceptuală a semnelor în conflict, observăm că aceasta nu poate fi apreciată în speță, întrucât ambele semne au o tematică grafică diferită, iar denumirea mărcilor este compusă din termeni existenți în dicționar, ce fac parte din lexical limbii engleze, dar care nu au nicio însemnătate pentru categoria de produse pentru care sunt utilizate.

Mărcile în conflict protejează aceeași clasă de bunuri, însă această reținere este departe de a fi considerate suficientă pentru a intra în discuție similitudinea semnelor.

În ceea ce privește publicul relevant, chiar dacă produsele vizează aceeași categorie de consumatori, data fiind rigoarea legală în ceea ce privește comercializarea băuturilor alcoolice și interzicerea vânzării către minori, aceste categorii de produse beneficiază prin esența lor de un filtru atent din prisma consumatorilor care sunt apti să achiziționeze.

Așadar, publicul relevant este format din adulți, produsul vodcă operează pe o piață matură, astfel consumatorii sunt atenți în achiziționarea produselor și sunt de obicei loiali unui anumit brand sau producător.

Oponenta, în argumentația sa reclamă o încălcare a trade dress-ului mărcilor sale anterioare, or în cazul de față această alegație este total neîntemeiată. Mai exact, oponenta este titulara unei mărci figurative, desemnând aspectul exterior al unei sticle de vodcă, pe a cărei ambalaj este ilustrat profilul unei găște și un stol de găște în zbor. În cuprinsul imaginii mărcii nu este redat niciun element verbal. Or, înregistrarea mărcii s-a datorat chiar imaginii găștei a cărei aplicare este atipică pentru o băutură alcoolică, iar nu datorită sticlei sau a oricăror alte elemente vizuale prezente în vizualul mărcii.

Din cele expuse, rezultă evidența înregistrării unei sticle de vodcă pe al cărei ambalaj este redată o găscă și apartenența acestei mărci la portofoliul de mărci GREY GOOSE aparținând oponentei.

Exceptând acest element cu un puternic accent distinctiv, aspectul exterior al sticlei oponentei nu conține niciun alt element netradițional care să permită acesteia să reclame drepturi exclusive asupra sticlei sau asupra alor elemente stilistice sau decorative.

Oponenta nu o dovedește în niciun moment distinctivitatea per se a formei exterioare a produsului, existența unor drepturi exclusive asupra culorilor alb și blue, sau a simbolurilor incluse (tema muntelui). În schimb, singurul element capabil să distingă marca oponentei este doar ambalajul capabil să redea un element atipic și distinctiv pentru o băutură alcoolică – așa cum este elementul vizual – găscă gri.

În plus, spre deosebire de viziunea adoptată de oponentă, reprezentarea grafică a mărcii opuse nu este în niciun caz tema unui peisaj de iarnă, frigul și gheața reprezintă obiectul exclusiv al designului mărcii solicitantei. Mai mult decât atât, observând piața băuturilor alcoolice, în general, și a vodcăi, în special, observăm o trăsătură comună în utilizarea aceluiași teme climatice: minte, zăpadă sau gheață, așa cum este descris mai sus, arată că aceste elemente sunt utilizate într-o manieră comună la proiectarea

etichetelor și sticlelor de vodcă și, prin urmare, sunt percepute de publicul relevant doar ca elemente decorative sau chiar descriptive ale produsului, dar nu ca indicație de origine comercială.

Toate acele modele ale sticlelor de vodcă ale oponentei au în comun doar marca verbală GREY GOOSE. În schimb, celelalte elemente grafice – cu excepția, cel mult, a reprezentării la scară largă a unei gâște, care nu figurează în marca atacată – nu par publicului relevant decât ornamente arbitrare și interschimbabile.

Cu toate acestea, nu ar fi cazul dacă, așa cum susține oponenta, caracteristicile de design ale mărcilor opuse menționate mai sus ar fi luate în considerare în întregime la aprecierea similitudinii semnelor, în pofida faptului că în multe cazuri nu servesc ca indiciu de origine. Astfel, grafica sticlelor și a capacelor din folie albastră prezintă diferențe fundamentale, în special din cauza păsărilor reprezentate în mărcile opuse, dar și din cauza nuanței de albastru și a înălțimii/lungimii foliei capacului în raport cu gâtul sticlei.

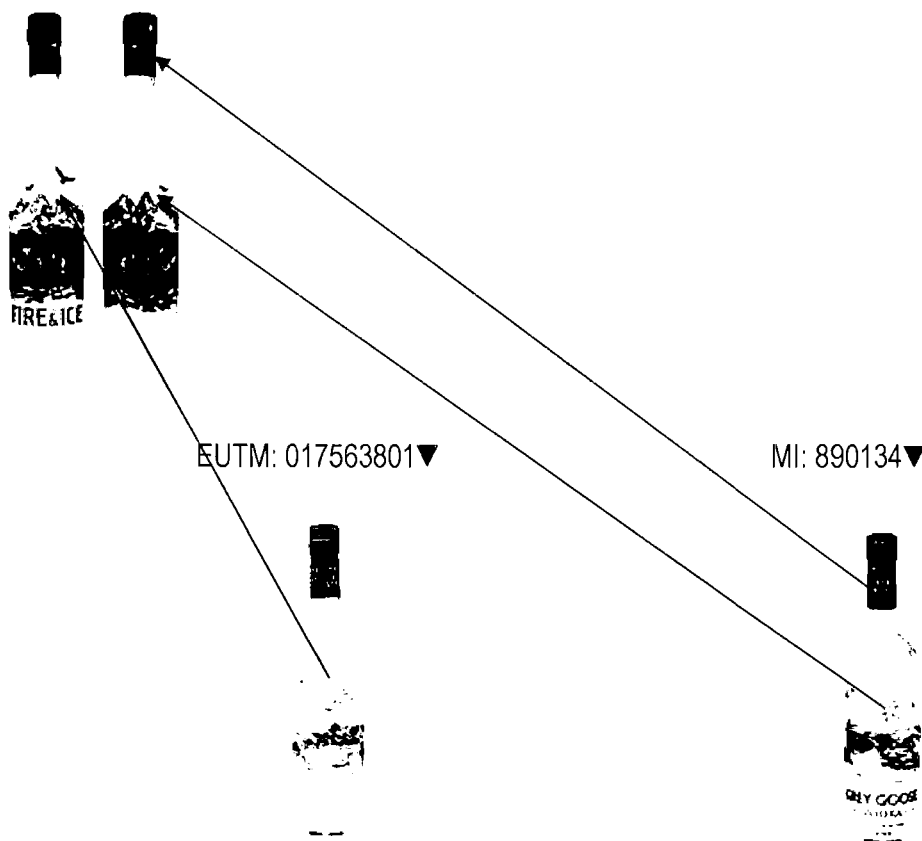
Diferențele sunt și mai pronunțate în peisaje montane descise în fiecare caz. În cele din urmă, aproape că nu există asemănări aici în afară de un peisaj montan este descris ca atare.

În măsura în care oponenta afirmă că există o similitudine conceptuală a semnelor din cauza motivelor abstracte utilizate în semnele opuse, această argumentare nu țin seama și de faptul că nu există o protecție a motivelor în temeiul Legii mărcilor, dar că cerințele deja stricte pentru o similaritate conceptuală a mărcilor verbale.”

Analizând mărcile aflate în conflict, Comisia constată că nu există diferențe din punct de vedere a reprezentării grafice și conceptuale care să excludă riscul de confuzie pentru consumatorul mediu.

De fapt, „construcția” grafică a acestora este asemănătoare, fiind utilizat aproape aceleași concept.

MI: 1579492 ▼



Așa cum se poate observa din imaginile expuse anterior, elementele figurative dominante ale mărcilor aflate în discuție sunt similare.

În urma analizării reprezentării grafice a mărcii solicitate la protecție, Comisia constată că aceasta poate fi confundată cu cea a mărcilor deținute de opozant, astfel că este nevoie de o atenție deosebită pentru ca un consumator să le perceapă ca atare.

Ținând cont de faptul că nu a fost comunicată nici un fel de informație referitoare la elementele care au stat la baza concepției mărcii solicitate la protecție, Comisia consideră că publicul nu va reține o componentă anume, distinctivă prin care să poată să stabilească o legătură directă cu produsele relevante din cadrul cererii de marcă.

Astfel, factorul crucial pentru determinarea gradului de similaritate dintre cele două elemente grafice este, fără îndoială, impresia vizuală, deoarece comparația vizuală este decisivă atunci când avem de-a face cu mărci figurative sau tridimensionale.

Drept urmare, Comisia a observat că semnele au o structură vizuală similară, ele putând fi confundate cu ușurință de către public (păsări stilizate, având aceeași mișcare, ciocul îndreptat spre dreapta, zburând deasupra unor vârfuri de munți; peisaj arctic; aceeași combinație dominantă de culori: albastru-alb; aceleași caractere ale literelor pentru elementele verbale; aceleași culori - albastru, alb, roșu – situate în partea de jos a etichetei).

Aceeși similaritate, până la identitate, este prezentă și în cazul capișoanelor sticlelor, sticle care, la rândul lor, sunt asemănătoare (concepție grafică). În acest caz, Comisia se referă la combinația de albastru-alb (stol de păsări stilizate).

De asemenea, Comisia remarcă faptul că ideea inițială a acestor elemente grafice este asemănătoare, fiind nevoie de o atenție deosebită pentru ca un consumator să le perceapă ca atare. Totodată, publicul poate face o legătură între cele două firme, astfel că nu le poate deosebi.

Comisia consideră că mărcile aflate în conflict 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.

Ținând cont și de nivelul de distinctivitate al mărcilor anterioare, Comisia apreciază că similaritatea vizuală a acestor semne este suficientă pentru a crea confuzie în rândul consumatorilor.

În concluzie, Comisia consideră că toate 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.

Drept urmare, Comisia a constatat că sunt aplicabile prevederile art. 6(1)-b și 6 (2)-a din Legea 84/1998 – republicată în anul 2020.

În urma analizării documentelor depuse pentru susținerea și dovedirea reputației mărcii sale în Uniunea Europeană, Comisia consideră că aceasta a fost demonstrată, făcându-se aplicabile prevederile art. 6(3) (a) din cadrul Legii 84/1998 – republicată în anul 2020.

Astfel, în temeiul art. 28 din Legea nr. 84/1998 – republicată în anul 2020, Comisia a soluționat opoziția prin acceptarea acesteia în totalitate.

Comisia formată din:

Luiza Mocanu



Estella Guttman



Iuliana Gârbaciu

