

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:



OFFICE D'ETAT POUR LES INVENTIONS ET LES MARQUES
SECTION DE RECHERCHE ET D'EXAMEN DES MARQUES
BUCAREST, 5, rue Ion Ghica, Secteur 3, Code 030044, ROUMANIE
Téléphone : +40-21-306.08.00/01/02.../28/29, Fax : +40-21- 312.38.19
http : //www.osim.ro e-mail : office@osim.ro

II. Numéro de l'enregistrement international:

1097449

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

Dochirnie pidpriemstvo "Kondyterska korporatsiia "Roshen", *Elektrykiv vul., 26/9, Kyiv 04176 (UA) UKRAINE*

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

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:

⇒ *Opposition acceptée.*

☐ 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 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:

MITRIȚA HAHUE

VI. Date: **ARPOp 44 - 2012 - 2 / 28.01.2014**

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI



AVIZUL COMISIEI DE EXAMINARE OPOZIȚII
cu privire la opoziția, înregistrată la OSIM cu nr. 1003230 din data
07.02.2012, împotriva înregistrării cererii de marcă, depusă pe cale



internațională, nr. 1097449

☛ **Oponent:** FERRERO S.P.A. Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA (CN) (IT)

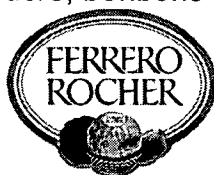
☛ **Mandatar:** MILMARK DESIGN SRL

☛ Mărci anterioare invocate în opoziție:

- **MI nr. 688261/16.02.1998 – ROCHER** verbală, protejată pe clasele de produse:

29 - «Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 - Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre».



- **MI nr. 799546/28.01.2003**

combinată, protejată pe clasa de produse:

30 - «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre».

► Solicitant: Dochirnie pidpriemstvo "Kondyterska korporatsiia "Roshen"Elektrykiv vul., 26/9 Kyiv 04176 (UA)

► Mandatar:



► Cererea de marcă, nr. **1097449/01.09.2011**, depusă prin Sistem Madrid, a fost publicată în Gazeta OMPI nr. 46/2011, la data de 08.12.2011, solicitată la protecție pentru clasa de produse:
30 - «Chocolat».

☛ Temei juridic invocat în opoziție:

- art. 6 alin. (1) lit. b, alin. (2) lit. c) și alin. (4) lit. a din Legea 84/1998 – republicată.
- s-a solicitat respingerea de la protecție a mărcii internaționale nr. **1097449**, opozantul prezentând și argumentând similaritatea mărcilor și identitatea produselor, dar și invocarea renumelui opozantului **FERRERO S.P.A.**, de care se bucură atât în România cât și în Uniunea Europeană.

Comisia constată 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 italiene.

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

Comisia de examinare opoziții în ședința din data de 19.12.2013 a constatat că:

- Oponentul deține mărcile anterioare **MI nr. 688261 – ROCHER/16.02.1998** pentru produse din clasele 29, 30 și **MI nr. 799546/28.01.2003** pentru produse din clasa 30, ambele mărci având clar protecție pentru produsul "ciocolată".



- Mărcile analizate **ROCHER** și **ROSHEN** vs **ROCHER** sunt similare din punct de vedere fonetic, deoarece pronunția grupurilor de litere "CHE și SHE" din componența mărcilor fiind asemănătoare, ele pot fi confundate ușor. Atașarea unor elemente verbale și "tableta de ciocolată alături de migdale", arată natura produselor din ciocolată cu migdale, reiese că și din punct de vedere conceptual mărcile sunt similare. Deoarece elementul dominant este **ROSHEN vs ROCHER**, Comisia apreciază că elementele verbale au aceeași sonoritate.
- Referitor la produsele solicitate la protecție de către firma ucraineană, acestea se regăsesc în totalitate în clasele de produse ale mărcilor internaționale cu desemnare în România, ale firmei **FERRERO S.P.A.**

Ținând cont de aceste aspecte, Comisia constată că apariția riscului de confuzie și implicit de asociere este ridicat în rândul publicului consumator, fiind astfel aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) lit. b și alin. (2) lit. c.

Referitor la invocarea art. 6 alin. (4) lit. a, din Legea 84/1998 – republicată, Comisia consideră că aceste prevederi sunt aplicabile, protecția și renumele mărcii **ROCHER** fiind demonstrate prin documentele prezentate.

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

Comisia formată din:

Mitrița Ighue

Estella Gutman

Reliana Turcu

Data: 19.12.2013