

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**



L'OFFICE D'ETAT POUR LES INVENTIONS ET LES MARQUES

Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, București - Cod 030044 - ROMÂNIA

Tel.: +40-21-306.08.00/01/02/.../28/29

Fax: +40-21-312.38.19

e-mail: office@osim.ro

www.osim.ro

II. Numéro de l'enregistrement international: **1232192**

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

Gorokhovskaya Tatyana Germanovna, Krasnyi prospekt, d. 49, kv. 58, RU-630091
Novosibirsk (RU) FÉDÉRATION DE RUSSIE

Adresse pour la correspondance: P.O. box 242, RU-630132 Novosibirsk (RU) FÉDÉRATION DE RUSSIE

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 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 147 - 2015 - 2 / 24.11.2015**



OFICIUL DE STAT PENTRU
INVENȚII ȘI MĂRCI



AVIZUL COMISIEI DE EXAMINARE OPOZIȚII

cu privire la opoziția, înregistrată la OSIM cu nr. 1008005 din 20.03.2015, împotriva înregistrării cererii de marcă, depusă pe cale internațională, nr. **1232192/17.11.2014**

ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH

☛ Oponent: **RDPR Limited**, 41 New England Street New England Quarter, Brighton, BN1 4GQ, United Kingdom

☛ Mandatar: **Rominvent S.A.**, Str. Ernil Pangratti nr. 35, sectorul 1, Bucuresti, Romania

☛ Marca anterioară invocată în opoziție: - **Marca comunitară nr. 10918662/28.05.2012** cu prioritate acceptată 28.11.2011 – **ENIGMA**, verbală, având protecție pentru produse din clasa

03 - Parfum; Parfum délicat.

04 - Bougies parfumées (éclairage); Bougies parfumées.

► Solicitant: Gorokhovskaya Tatyana Germanovna, Krasnyi prospekt, d. 49, kv. 58 RU-630091 Novosibirsk, (RU)

► Mandatar: -

► Cererea de marcă internațională nr. **1232192/17.11.2014 - ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH**, depusă prin Sistem Madrid, a fost publicată în Gazeta OMPI nr. 02/2015 la data de 22.01.2015, solicitându-se protecție pentru următoarele produse din clasa:

03 - Adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amandes à usage cosmétique; préparations à l'aloë vera à usage cosmétique; ambre [parfum]; savons contre la transpiration; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu'à usage médical; sels de bain, autres qu'à usage médical; masques de beauté; produits en sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; savonnettes de toilette; laits de toilette; cosmétiques; crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons cosmétiques; préparations cosmétiques pour bains; préparations cosmétiques pour cils; préparations cosmétiques pour soins de la peau; préparations cosmétiques pour l'amaigrissement; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; dentifrices; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; savons désodorisants; préparations dépilatoires; préparations

de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; eaux de Cologne; produits cosmétiques pour sourcils; préparations de fumigation [parfums]; graisses à usage cosmétique; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques capillaires; préparations pour l'ondulation des cheveux; bâtons d'encens; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; fards; préparations de maquillage; poudres de maquillage; préparations de démaquillage; mascara; gels de massage autres qu'à usage médical; savons médicaux; produits pour bains de bouche, autres qu'à usage médical; préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; parfums; produits de parfumerie; pommades à usage cosmétique; pots-pourris [produits odorants]; eaux de senteur; bois odorant; shampooings; crèmes pour le blanchiment de la peau; savons; préparations antisolaires; préparations pour le bronzage de la peau [cosmétiques]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de toilette; eau de toilette.

☛ Temei juridic invocat în opoziție:

- art. 6 alin. (1) lit. b) și alin. (2) 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. 1232192/17.11.2014, pentru toate produsele din clasa 03, oponentul susținând că: "există suficiente elemente în conflict, suficient de similare, cât să creeze confuzie în rândul consumatorilor vizati".

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

Solicitantul nu și-a prezentat punctul său de vedere referitor la opoziția depusă de RDPR Limited.

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

Comisia de examinare opoziții, în ședința din data de 09.11.2015, a constatat următoarele aspecte:

- Oponentul deține **Marca comunitară nr. 10918662/28.05.2012** cu prioritate acceptată 28.11.2011 – **ENIGMA**, verbală, având protecție pentru produse din clasele: 03 - Parfum; Parfum délicat și 04 - Bougies parfumées (éclairage); Bougies parfumées.

- Analizând mărcile aflate în conflict: **ENIGMA vs ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH**, Comisia constată că există similitudini între cele două mărci, din punct de vedere fonetic și conceptual. Marca examinată a preluat în întregime denumirea mărcii anterioare – ENIGMA. Celelalte elemente verbale adăugate - „BY SIBERIAN HEALTH”, sugerând originea și calitatea produselor, nu au capacitatea de a înlătura riscul ca publicul consumator să asocieze cele două mărci.

- Referitor la produse, Comisia constată că RDPR Limited a obținut protecție la nivel comunitar pentru produsele de clasele: 03 - Parfum; Parfumuri fine și 04 - Lumânări parfumate (de iluminat); Lumânări parfumate, în timp ce Gorokhovskaya Tatyana Germanovna a solicitat protecție pentru produse din clasa 03: Adezivi pentru uz cosmetic; loțiuni după ras; lapte de migdale pentru uz cosmetic; preparate cu aloe vera pentru uz cosmetic; ambră [parfum]; săpunuri împotriva transpirației; astringenți pentru uz cosmetic; balsamuri de uz medical; săruri de baie, altele decât pentru uz medical; măști de frumusețe; produse aerosoli pentru îmborsăritarea respirației; săpunuri de toaletă; lapte

demachiant pentru toaletă; cosmetice; creme cosmetice; coloranți cosmetici; produse necesare pentru infrumusețare; creioane cosmetice; preparate cosmetice pentru baie; preparate cosmetice pentru gene; preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii; preparate cosmetice pentru slăbire; bețișoare de bumbac de uz cosmetic; vată pentru scopuri cosmetice; transferuri decorative pentru uz cosmetic; pastă de dinți; deodorante pentru oameni sau animale; săpunuri deodorant; preparate cosmetice de depilare; preparate pentru igienă intimă, deodorante sau pentru igienă; apă de colonie; produse cosmetice pentru sprâncene; preparate de fumigație [parfumuri]; unsori pentru scopuri cosmetice; vopsele de păr; loțiuni pentru păr; lacuri pentru păr; preparate pentru ondularea părului; tije de tămâie; glossuri de buze; rujuri; loțiuni pentru uz cosmetic; farduri; preparate pentru machiaj; pulberi pentru machiaj; preparate pentru îndepărtarea machiajului; rimel; geluri de masaj, altele decât cele de uz medical; săpunuri medicinale; produse pentru apă de gură, altele decât cele de uz medical; preparate pentru îngrijirea unghiilor; lac de unghii; neutralizatoare pentru ondularea permanentă; uleiuri cosmetice; uleiuri pentru parfumuri; uleiuri de toaletă; parfumuri; produse de parfumerie; pomezi pentru uz cosmetic; potpourri [odorizante]; apă parfumată; lemn parfumat; șampoane; creme pentru albirea pielii; săpunuri; preparate de protecție antisolară; preparate pentru bronzarea pielii [cosmetice]; țesuturi impregnate cu loțiuni cosmetice; articole de toaletă; apă de toaletă.

În practică, în momentul în care un anumit parfum dobândește o anumită recunoaștere pe piață, firma producătoare creează o gamă largă de produse similare, destinate toaletei personale, uzului casnic sau chiar pentru uz veterinar, toate având la baza substanțele cu aceleași calități olfactive ca parfumul care s-a bucurat de succes.

Chiar dacă un cumpărător nu poate confunda, de exemplu, un săpun sau un produs pentru îngrijirea unghiilor cu un parfum, acesta poate foarte ușor bănuî că toate aceste produse sunt ale aceleiași fabrici, existând astfel un grad ridicat de asociere.

Astfel, Comisia apreciază că produsele mărcii solicitate sunt identice/similare sau complementare cu produsele protejate de marca anterioară.

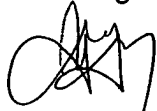
Având în vedere faptul că produsele menționate se adresează publicului larg, fiind destinate satisfacerii aceluiași nevoi ale consumatorilor, precum și faptul că folosesc aceleași canale de distribuție pe piață, riscul de confuzie și de asociere a celor două mărci este ridicat.

În concluzie, Comisia consideră că se poate crea risc de confuzie și asociere în percepția publicului consumator, deoarece există similaritate fonetică între marca firmei din Marea Britanie și marca solicitată, precum și identitate/similaritate a produselor celor două mărci, astfel încât, consumatorul nu poate distinge „produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”, ci, din contră, ar putea să creadă că firma **RDPR Limited** și-a lărgit familia de mărci sau ca între titularii celor două mărci există legături de ordin economic.

Comisia a constatat că sunt aplicabile prevederile art. 6 (1) lit. b) și art. 6 (2) lit. a) din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice – republicată și, în consecință, în temeiul art. 21 din cadrul aceleiași legi, a decis admiterea în totalitate a opoziției.

Comisia formată din:

Liviu Ungureanu



Data: 09.11.2015

Estella Guttman



Elena-Elvira Marin

