

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: **1268103**

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

SALOMON SAS, Les Croiselets, F-74370 METZ-TESSY (FR) FRANCE

IV. Après l'examen des documents concernant l'enregistrement international mentionné, effectué par l'examineur: **LUIZA MOCANU**

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:
⇒ *L'Opposition a été 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:**
MITREA HAHUE

VI. Date: **ARPOp 14 - 2016 - 2 / 15.06.2016**



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI **OSIM**



AVIZUL COMISIEI DE EXAMINARE OPOZIȚII
cu privire la opoziția, înregistrată la OSIM cu nr. 1033592 din data 15.12.2015, împotriva
înregistrării cererii de marcă, depusă pe cale internațională,

nr. 1268103 – **QST**

☛ Oponent: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, s.Oliver-Str. 1, D-97228 Rottendorf, GERMANIA

☛ Mandatar: RATZA & RATZA

☛ Marcă anterioară invocată în opoziție:

CTM nr. 06893598/07.05.2008 – **QS** , protejată pe clasele de produse și servicii:

- 03: „*Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.*”

- 09: „*Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs*

automatiques et mécanismes pour appareils à préparation; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs."

- 14: „Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques."

- 18: „Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie."

- 20: „Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques."

- 24: „Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table."

- 25: „Vêtements, chaussures, chapellerie."

- 28: „Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël."

- 35: „Commerce de détail d'articles de mode en tous genres, en particulier d'articles de parfumerie, produits cosmétiques, lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes, bijouterie, montres, sacs, parapluies et parasols, meubles, miroirs et cadres, vêtements, chaussures et chapellerie, jeux et jouets, appareils de gymnastique et de sport et décorations pour arbres de Noël."

► Solicitant: **SALOMON SAS**, Les Croiselets, F-74370 METZ-TESSY, FRANȚA

► Mandatar: -

► Cererea de marcă nr. **1268103/10.08.2015 – QST**, depusă prin Sistem Madrid a și având ca dată de prioritate 13.04.2015, fost publicată în Gazeta OMPI nr. 40/2015 la data de 15.10.2015, solicitându-se protecție pentru clasele de produse:

- 09: „Casques de ski."

- 18: „Bagages; sacs à dos; sacs de voyages."

- 25: „Vêtements; chaussures de sport, chaussures de loisirs, chaussures de ski.”
- 28: „Articles de sport, notamment skis, fixations de ski, bâtons de ski, housses de ski.”

☛ Temei juridic invocat în opoziție:

- art. 6(1)- b din Legea 84/1998 – republicată.
- s-a solicitat excluderea parțială de la protecție a mărcii internaționale

nr. 1268103/10.08.2015 – QST, opozantul prezentând și motivând similaritatea mărcilor și a produselor din clasele 09, 18, 25 și 28.

Totodată, oponentul, prin mandatar autorizat **RATZA & RATZA**, a precizat următoarele aspecte:

“La o analiză comparativă a mărcilor aflate în conflict, se poate observa că MI 1268103 QST este similar-confundabilă cu marca anterioară CTM 006893598 QS aparținând oponentului.

Ambele mărci sunt strict verbale, cea publicată QST preluând integral în construcția sa, marca anterioară QS, gradul de similaritate dintre acestea fiind foarte ridicat.

Preluarea mărcii anterioare în debutul mărcii publicate QST, accentuează similaritate, ordinea celor două litere constitutive fiind de asemenea, păstrată QS.

Această puternică similaritate se evidențiază din toate perspectivele analizei, fonetice, semantice cât și conceptuale, riscul de confuzie fiind de neevitat.

Totodată, conform jurisprudenței și doctrinei în domeniu, în cazul în care marca anterioară este complet inclusă în marca solicitată gradul de similaritate este substanțial mai mare, riscul de confuzie crescând exponențial.

Totodată, menționăm că în momentul identificării unui produs prin citire, publicul consumator are tendința de a <fotografia> denumirile sub care acesta este oferit, imaginea mentală formată fiind cea a produsului deja cunoscut, care nu poate fi în cazul nostru decât cel individualizat de marca anterioară aparținând clientului nostru, QS.

Ca atare, prin prisma condițiilor stabilite de lege pentru concluzionarea stării de conflict generat de existența unui real risc de confuzie și respectiv de asociere, suntem de părere că acestea sunt îndeplinite în integralitate și fără nici un fel de echivoc, urmând să detaliem în cele ce urmează.

Așadar, în analizarea unui conflict între două mărci trebuie pus accentul în mod deosebit prin această primă impresie creată de către cele două mărci, deoarece consumatorul mediu aflat în proces de alegere a unui produs sau serviciu, nu va analiza pe clase mărcile existente, disecându-le asemenea unui consilier în proprietate industrială în elementele lor componente pentru a căuta diferențe sau asemănări, ci se va baza în alegerea sa pe imaginea mentală a mărcii căutate, despre care am vorbit mai sus.

Riscul de confuzie, inclusiv riscul de asociere se evidențiază în mod facil în cadrul analizei comparative a mărcilor supuse discuției. Având în vedere preluarea integrală a mărcii anterioare în cadrul cererii, precum și odentitatea produselor, considerăm că sunt îndeplinite condițiile cerute pentru angajarea riscului de confuzie.

De altfel, publicul țintă este același, respectiv publicul general, mărcile fiind astfel în directă concurență, ceea ce are darul de a spori riscul de confuzie. În acest caz, întâlnirea pe piață a unor produse purtând o denumire practic identică, unde marca anterioară este preluată în noua denumire va da naștere unei reale confuzii pentru public.

Este de reținut faptul că rareori consumatorul are ocazia să facă o comparație directă între mărcile respective și se bazează exclusiv pe imaginea mentală a produsului sau serviciului respectiv, care de cele mai multe ori este imperfectă.

Publicul poate bănuși existența unor false legături, considerând că aceste mărci provin de la aceleași entități sau de la entități care au legături din punct de vedere economic. De asemenea, există pericolul ca la folosirea în paralel a acestor mărci să rezulte riscul unor atribuiri false de către consumator în ceea ce privește proveniența produselor sau a serviciilor oferite.

Prin urmare, în situația dată, folosirea concomitentă pe teritoriul României a mărcilor similar-confundabile, aflate în conflict pentru produse identice, similare sau complementare va crea în rândul publicului consumator falsa impresie că produsele provin de la aceeași entitate, această situație fiind generatoare a unui risc reputațional major precum și a unui vădit prejudiciu consumatorului care, în momentul manifestării alegerii unui produs va individualiza în mod greșit originea acestuia, neputând distinge între produsele oferite de oponent sub marca QS și produsele, respectiv serviciile solicitantului sub marca QST.”

Comisia a constatat 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 s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG.

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

Comisia de examinare opoziții în ședința din data de 09.06.2016 a constatat următoarele aspecte:

Oponentul este titularul mărcii anterioare, înregistrată la nivel comunitar

nr. **06893598/07.05.2008 – QS** , protejată pe clasele de produse și servicii:

- 03: „Înălbitori și alte substanțe pentru rufe; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și preparate abrazive; săpunuri; produse de parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice, loțiuni de păr; produse pentru curățarea dinților.”

- 09: „Aparate și instrumente științifice, nautice, topografice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de verificare (supraveghere), pentru salvare de viață și didactice; dispozitive și instrumente pentru conducerea, transformarea, rezervarea, reglarea, controlul și conectarea la curent electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea sau reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi de date magnetice, discuri de înregistrare; automate de vânzare și mecanisme pentru aparate acționate prin introducerea unei monede; case de înregistrare, mașini de calcul, echipamente pentru procesarea de date și calculatoare; extinctoare.”

- 14: „Metale prețioase și aliaje de metale prețioase, produse din metale prețioase sau plătite cu metale prețioase, necuprinse în alte clase; articole de bijuterie, pietre prețioase; instrumente de ceasornicărie și cronometrice.”

- 18: „Piele și imitații de piele și articole fabricate din aceste materiale necuprinse în alte clase; piei de animale (neprelucrate); cufere și geți de voiaj; umbrele, umbrele de soare și bastoane; bice, articole de harnașament și șelărie.”

- 20: „Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri; produse (necuprinse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeș, fanoane de balenă, scoici, ambră, sidef, spumă de mare și înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice.”

- 24: „Materiale și articole textile necuprinse în alte clase; cuverturi de pat și fețe de masă.”

- 25: „Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de acoperit capul.”

- 28: „Jocuri și jucării; articole de gimnastică și sportive necuprinse în alte clase; ornamente pentru pomul de Crăciun.”

- 35: „Comerț cu amănuntul cu articole de modă de orice tip, în special articole de parfumerie, produse cosmetice, ochelari, ochelari de soare și tocuri de ochelari, giuvaiererie, ceasuri, sacoșe, umbrele și umbrele de soare, mobile și oglinzi și rame de fotografie, articole de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte și echipamente sportive pentru cap, jocuri și jucării, aparate de gimnastică și de sport, precum și podoabe pentru pomul de Crăciun.”

Analizând mărcile aflate în conflict – **QST** vs. **QS** – Comisia constată că nu există diferențe fonetice (auditive), semantice și conceptuale care să excludă riscul de confuzie pentru consumatorul mediu, deoarece adeseori, scrierea nu concordă cu pronunțarea.

Vorbitorul obișnuit este preocupat de înțelegerea mesajului în totalitatea sa și nu de segmentarea lui în sunete.

În urma analizei fonetice, se consideră că marca anterioară - **QS** – este similară cu cea solicitată la protecție – **QST** - atât din punct de vedere al pronunției, cât și al concepției.

Comisia consideră că este nevoie de o atenție deosebită pentru ca urechea umană să le perceapă ca atare, diferența fiind aproape insesizabilă, iar riscul ca publicul să le confunde este destul de ridicat.

De altfel, „structura” fonetică a celor două denumiri fanteziste este la fel, acest aspect fiind insuficient pentru ca publicul consumator să nu le confunde și să asocieze firma din Franța cu cea din Germania.

Totodată, privind din perspectivă fonetică, ambele componente verbale au aceeași sonoritate, iar privite în ansamblu, ele sunt asemănătoare.

Mai mult, marca solicitată la protecție pe cale internațională nu are în componență nici un element grafic distinctiv care să o delimiteze de cea aparținând opozantului, ceea ce atrage atenția consumatorului fiind tocmai denumirea verbală „QST”, aspect ce poate duce inevitabil la apariția riscului de confuzie și asociere în rândul publicului.

De asemenea, similaritatea se manifestă și la nivelul produselor din clasele 09, 18, 25 și 28 după cum urmează:

- cl. 09: *”căști de schi” vs. ”aparate si instrumente stiintifice, nautice, topografice, fotografice, cinematografice, optice, de cantarire, de masurare, de semnalizare, de verificare (supraveghere), pentru salvare de vieti si didactice; dispozitive si instrumente pentru conducerea, transformarea, rezervarea, reglarea, controlul si conectarea la curent electric; aparate pentru înregistrarea, transmisia sau reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi de date magnetice, discuri de înregistrare; automate de vânzare și mecanisme pentru aparate acționate prin introducerea unei monede; case de înregistrare, mașini de calcul, echipamente pentru procesarea de date și calculatoare; extinctoare”.*
- cl. 18: *”bagaje; rucsacuri; genți pentru călătorie” vs. ”piele și imitații de piele și articole fabricate din aceste materiale necuprinse în alte clase; piei de animale (neprelucrate); cufere și genți de voiaj; umbrele, umbrele de soare și bastoane; bice, articole de harnașament și șelărie”.*
- cl. 25: *”îmbrăcăminte; încălțăminte pentru sport; încălțăminte sport pentru relaxare; clăpări” vs. ”Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de acoperit capul”.*
- cl. 28: *”articole de sport, în special ski-uri, dispozitiv de fixare a ski-urilor, bețe pentru ski, huse pentru ski” vs. ”Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de acoperit capul”.*

Este de reținut faptul că aceste produse sunt comercializate în aceleași tipuri de magazine, regăsindu-se în raioane similare, având totodată, și canale de distribuție comune.

Ținând cont de această argumentație, se apreciază că apariția riscului de confuzie și de asociere în rândul publicului este evidentă, mai ales că nu întotdeauna avem de-a face cu un consumator avizat.

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

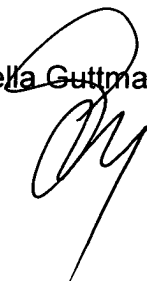
Astfel, în temeiul art. 21 din Legea nr. 84/1998 - republicată, Comisia a decis admiterea în totalitate a opoziției.

Comisia formată din:

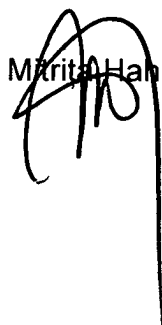
Luiza Mocanu



Estella Guttman



Mărita Hanue



Data: 09.06.2016