

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: **1269362**

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

"VINPROM PESHTERA" S.A., 5 "Dunav" bul., BG-4000 Plovdiv (BG) BULGARIE

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:**

MITRITA HAHUE

VI. Date: **ARPOp 23 - 2016 - 2 / 14.07.2016**



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI



AVIZUL COMISIEI DE EXAMINARE OPOZIȚII

cu privire la opoziția, înregistrată la OSIM cu nr. 1033645 din data 15.12.2015, împotriva înregistrării cererii de marcă, depusă pe cale internațională,

nr. 1269362 –

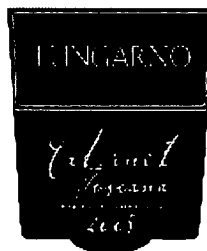
SENSE

☛ **Oponent:** **SENSI VIGNE & VINI S.R.L.**, VIA CERBAIA, 107 - FRAZ. CERBAIA, I-51035 LAMPORECCHIO (PT), ITALIA

☛ **Mandatar:** ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, S.L.

☛ **Mărci anterioare invocate în opoziție:**

CTM nr. 004371696/03.05.2005 –



, protejată pe clasa de produse:

- 33: „Vins de Toscane.”



CTM nr. 011631983/06.03.2013 –

SENSI

, protejată pe clasele de

produse și servicii:

- 29: „Huile d'olive comestible.”

- 33: „Vins; spiritueux; liqueurs; boissons alcoolisées à l'exception des bières.”

- 35: „Activité, pour le compte de tiers et/ou en faveur de tiers, dans le secteur de la publicité et des affaires; activité de relations publiques et d'étude de marché; activite consistant en la publicite et la promotion de la commercialization de vins, de spiritueux, d'aperitifs et de liqueurs.”

CTM nr. 012167409/24.09.2003 – 18 K SENSI, protejată pe clasa de produse:

- 33: „Vins; apéritifs alcooliques; vins mousseux; liqueurs et boissons alcoolisées à l'exception de la bière.”

CTM nr. 013409719/28.10.2014 – SPRITZIN' BY SENSI, protejată pe clasa de produse:

- 33: „Vin; apéritifs alcoolisés; vins perlés; liqueurs et boissons alcoolisées à l'exception des bières.”

► Solicitant: "VINPROM PESHTERA" S.A., 5 "Dunav" bul. BG-4000 Plovdiv, Bulgaria

► Mandatar: -

► Cererea de marcă nr. **1269362/18.06.2015 – SENSE**, depusă prin Sistem Madrid a fost publicată în Gazeta OMPI nr. 40/2015 la data de 15.10.2015, solicitându-se protecție pentru clasa de produse:

- 33: „Produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières), y compris boissons énergisantes alcoolisées.”

☛ Temei juridic invocat în opoziție:

- art. 6(1)- b, 6(2)-a, 6(3), 6(4)-c din Legea 84/1998 – republicată.
- art. 8 din cadrul Convenției de la Paris.

- s-a solicitat excluderea în totalitate de la protecție a mărcii internaționale

nr. 1269362/18.06.2015 – SENSE, opozantul prezentând și argumentând similaritatea mărcilor și similaritatea produselor solicitate la protecție, dar renumele mărcilor sale în Uniunea Europeană și România.

Totodată, oponentul, prin mandatar autorizat **ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, S.L.**, a precizat:

“Oponenta este o companie specializată în producția și comercializarea de vinuri. Firma Sensi Vigne & Vini SRL și-a început activitatea în anul 1890 și încă de la început a ocupat o poziție fruntașă pe piața vinurilor.

De-a lungul timpului, oponenta a participat și continuă să participe la cele mai importante și prestigioase expoziții de vinuri organizate la nivel internațional, precum și la cele mai renumite evenimente în domeniu.

În prezent, oponenta și-a stabilit sediul central în crama Lamporecchio (Italia) care se întinde pe o suprafață de peste 5000 de metri pătrați, locație unde se și produc, se îmbuteliază și se depozitează vinurile sub marca SENSEI.

Produsele Sensi Vigne & Vini SRL sunt comercializate în numeroase state de pe patru continente (inclusiv în România), extinderea pe noi piețe fiind o preocupare constantă a oponentei.

Aducem în atenția OSIM faptul că SENSEI este una dintre cele mai cunoscute și apreciate mărci de vinuri la nivel internațional, inclusiv în state membre ale Uniunii Europene. Oponenta produce și distribuie o colecție impresionantă de vinuri grupate sub categoriile Sensi Classic, Sensi Sparkling, Sensi Collezione sau Sensi vinuri dulci.

De asemenea, depunem o serie de articole din unele din cele mai de seamă publicații în domeniu prin care se consolidează valoarea și reputația vinurilor SENSEI la nivel internațional (în special în state precum Italia, Olanda, Elveția) în urma expozițiilor/concursurilor de profil la care a participat oponenta.

Mai mult, depunem o listă a premiilor acordate oponentei în perioada 1999-2015 de către presa de specialitate ce atestă fără nici un dubiu calitatea mărcii SENSEI precum și larga cunoaștere de care beneficiază aceasta la nivel internațional, inclusiv comunitar.

Nu în ultimul rând, însăși calitatea procesului de producție a vinurilor SENSEI este certificată conform celor mai stricte standarde de eficiență, calitate și securitate.

Ca urmare a celor de mai sus, precum și în baza documentelor depuse, apreciem că este dovedită fără echivoc reputația mărcii SENSEI la nivel internațional, inclusiv comunitar, pentru produsele de tip vinuri.

În urma unei analize comparative a mărcilor aflate în conflict, se poate observa că între marca solicitată la înregistrare și mărcile anterioare ale clientului nostru există un grad ridicat de similaritate.

Astfel, unicul element al mărcii ulterioare SENSE este parțial-identic, similar-confundabil cu unicul element verbal al mărcilor anterioare.

Marca MC 011631983 este constituită exclusiv din elementul verbal SENSI, în timp ce mărcile MC 004371696, MC 12167409, MC 13409719 conțin ca element distinctiv termenul SENSI, cuvintele adiționale LUNGARNO Cabernet Toscana INDICAZIONI GEOGRAFICA TIPICA 2005 CANTINE – DAL 1890, 18 K sau SPRITZEN' BY neavând capacitatea de a crea diferențe semnificative între mărci. În ceea ce privește marca solicitată, aceasta se constituie din termenul parțial-identic similar-confundabil SENSE care va atrage în mod cert atenția consumatorilor.

Elementele distinctive și dominante SENSI/SENSE debutează cu același segment verbal SENS-, literele finale I vs E nefiind în măsură a elimina riscul de confuzie dintre mărci, publicul relevant putând percepe marca ulterioară ca fiind o variantă a mărcilor clientului nostru utilizată pentru produse diferite sau chiar crezând, în mod greșit, că există o legătură între producători. Faptul că mărcile debutează cu elementul SENS- este în măsură să atragă atenția consumatorului, literele I respectiv, E de la finalul denumirilor nefiind de natură a influența în mod semnificativ percepția consumatorului. În acest caz, consumatorul poate face cu ușurință confuzie între cele două mărci.

De asemenea, ambii termeni sunt alcătuiți din același număr de litere și silabe, ritmul și intonația în cazul pronunțării celor două cuvinte fiind identice. Nu în ultimul rând, mărcile sunt identice și din punct de vedere conceptual. Termenul SENSE (în limba engleză) înseamnă simț, în timp ce SENSI (în limba italiană) se traduce prin simțuri. Astfel, se pot realiza legături între înțelesul, respectiv mesajul transmis prin intermediul mărcilor aflate în colizie.

Cu toate că mărcile anterioare conțin elemente figurative, respectiv elemente verbale adiționale, apreciem că aceasta nu poate crea o diferență semnificativă între mărcile analizate, iar riscul de confuzie între mărci nu este eliminat.

În cazul mărcii MC 004371696, suntem de părere că impresia vizuală este dominată de combinația dintre termenii CANTINE SENSI DAL 1890 cu element figurativ, unde fără de tăgadă SENSI ocupă poziția centrală; cu toate că elementul LUNGARNO Cabernet Toscana INDICAZIONI GEOGRAFICA TIPICA 2005 are o reprezentare grafică de dimensiuni mai mari în cadrul mărcii, considerăm că atenția consumatorilor va fi totuși atrasă de elementul subsecvent CANTINE SENSI SAL 1890 care este scris cu un font cursiv, ușor perceptibil, acesta fiind reperat cu ușurință de către publicul relevant.

De asemenea, și în ceea ce privește mărcile anterioare MC 12167409 și MC 13409719 suntem de părere că termenii 18 K sau SPRITZEN' BY nu pot conduce la diferențe notabile între mărci.

În ceea ce privește termenii adiționali SPRITZEN' BY din cadrul mărcii anterioare MC 13409719, suntem de părere că aceștia vor fi înțeleși de către consumatori ca o referire la tipul băuturii SPRITZ (în limba română, șpriț). Având în vedere similaritatea vizuală, respectiv identitatea fonetică dintre SPRITZ și românescul ȘPRIȚ, considerăm că publicul român va înțelege greșit semnificația acestuia.

În concluzie, în opinia noastră, denumirea SPRITZEN' BY SENSI va fi înțeleasă sub forma ȘPRIȚ DE SENSI, termenul final SENSI având rolul de marcă, și anume acela de a indica originea/proveniența produsului, în detrimentul cuvintelor anterioare.

Apreciem că elementele figurative sunt menite eludării conflictului având în vedere că publicul, chiar dacă teoretic nu va confunda mărcile, va considera noua marcă drept o variantă a celor vechi.

Așa cum am apreciat anterior, în cazul nostru, o importanță deosebită o au termenii SENS/SENSE care sunt parțial-identici, similar-confundabili și care reprezintă elementul central al mărcilor analizate și care, în mod evident, atrag atenția consumatorului.

Este evident că mărcile analizate se referă la produse identice/similare în clasa 33. Produsele pentru care sunt înregistrate mărcile anterioare se suprapun cu cele pentru care marca ulterioară este solicitată. În subsidiar, menționăm faptul că indiferent dacă anumite produse nu sunt identice, acestea sunt fără echivoc similare, fiind încadrate în gama uzuală de produse din clasa 33.

În stabilirea criteriilor de apreciere a similarității produselor și serviciilor trebuie luate în considerare în special destinația apropiată a produselor și serviciilor (în special când acestea fac parte din aceeași clasă a clasificării generale), faptul că produsele pot fi fabricate, iar serviciile prestate de aceeași întreprindere, faptul că produsele se desfac în același magazin sau raion al unui magazin.

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că mandantul nostru este o companie specializată în producția și comercializarea de băuturi alcoolice, se poate crea confuzie în rândul consumatorilor cu privire la originea produselor, creându-se falsa impresie că bunurile solicitate la înregistrare în clasa 33 provin de la clientul nostru.

În baza celor de mai sus, riscul de confuzie, respectiv de asociere, devine evident ca urmare a analizei comparative a mărcilor.

După cum am precizat anterior, de obicei, consumatorul nu are posibilitatea de a compara mărcile una lângă alta, el având în față de obicei numai marca frauduloasă pe care o compară cu amintirea avută despre marca anterioară. Astfel, publicul va fi indus în eroare și va considera că produsele sunt oferite de aceeași întreprindere sau de întreprinderi afiliate.

Mai mult, este evident faptul că publicul țintă este același în cazul mărcilor analizate, la fel ca și piața de desfacere și canalele de distribuție, aceasta sporind riscul de confuzie.

Având în vedere toate cele menționate anterior, apreciem că folosirea concomitentă pe teritoriul României a mărcilor analizate va conduce la falsa impresie în rândul consumatorilor că bunurile sunt produse de către aceeași întreprindere sau de întreprinderi conexe, fapt ce va crea un important prejudiciu în rândul acestora deoarece la momentul alegerii vor fi induși în eroare cu privire la originea produselor și implicit, la calitatea lor.

Prin prevederile art. 6 alin. 3, legea mărcilor instituie în favoarea mărcilor cu reputație o protecție vădit mai extinsă decât cea bazată exclusiv pe riscul de confuzie. Astfel, atâta timp cât un semn identic sau similar cu o marcă de renume este utilizat, profitându-se de caracterul distinctiv al acesteia, atunci condiția dovedirii riscului de confuzie este exclusă.

În cazul nostru, având în vedere că elementele dominante ale mărcilor analizate SENS/SENSE sunt parțial-identice, similar-confundabile, consumatorii vor asocia imediat mărcile cu renume și marca ulterioară, aceasta aducând beneficii solicitantului care va profita în mod injust de reputația mărcilor anterioare, precum și de calitatea și gradul de cunoaștere pe piață a produselor oferite sub mărcile anterioare.

În aceste situații, este suficient ca gradul de similaritate dintre marca de renume și semn să conducă la stabilirea de către public a unei legături între semn și marcă, și nu neapărat la existența unei confuzii.

Prin urmare, apreciem că marca SENSİ beneficiază de un grad ridicat de cunoaștere în rândul publicului, iar prin utilizarea mărcii SENSE pentru produse în clasa 33, s-ar putea beneficia pe nedrept de renumele mărcilor anterioare ale clientului nostru.

Învederăm OSIM faptul că unicul element al mărcii solicitate la înregistrare SENSE este parțial-identic, similar-confundabil cu termenul SENSİ care se constituie în elementul central, debutant al numelui comercial al clientului nostru SENSİ VIGNE & VINI S.R.L..”

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 italiene.

Examinarea opoziției și motivarea deciziei:

Comisia de examinare opoziții în ședința din data de 05.07.2016 a constatat următoarele aspecte:

Oponentul este titularul mărcilor anterioare, înregistrate la nivel comunitar:

► nr. 004371696/03.05.2005 –



, protejată pe clasa de produse:

- 33: „Vinuri de Toscana.”

► nr. 011631983/06.03.2013 –
și servicii:

SENSİ

, protejată pe clasele de produse

- 29: „Măslina (ulei de -) comestibil.”

- 33: „Vinuri; băuturi spirtoase; lichioruri; băuturi alcoolice, cu excepția berii.”

- 35: „Servicii prestate pentru și/sau în numele unor terți în domeniul publicității și al afacerilor; relații publice și cercetarea pieței; activitate constând în servicii de publicitate și promovarea pentru vânzarea de vinuri, băuturi alcoolice, aperitive și lichioruri.”

► nr. 012167409/24.09.2003 – **18 K SENSI**, protejată pe clasa de produse:

- 33: „Vinuri; aperitive alcoolice; vinuri spumante; lichioruri și băuturi alcoolice, exclusiv bere.”

► nr. 013409719/28.10.2014 – **SPRITZIN' BY SENSI**, protejată pe clasa de produse:

- 33: „Vin; aperitive cu alcool; vinuri spumante; lichioruri și băuturi alcoolice, cu excepția berii.”

Analizând mărcile aflate în conflict – **”SENSE”** vs. **”SENSI”/ ”LUNGARNO SENSI” / ”18 K SENSI” / ”SPRITZIN' BY SENSI”** – Comisia constată că nu există diferențe fonetice (auditive) și conceputale care să excludă riscul de confuzie pentru consumatorul mediu, deoarece adeseori, scrierea nu concordă cu pronunțarea.

De altfel, Comisia a remarcat faptul că ”structura” fonetică a denumirilor aflate în conflict este asemănătoare, au aceeași sonoritate, fiind utilizate aproape aceleași litere.

Chiar dacă elementele verbale nu se pronunță la fel, Comisia consideră că ele pot fi confundate foarte ușor de către consumatorul mediu, deoarece marca solicitată de firma din Bulgaria nu are un element grafic predominant, care să o diferențieze, din contră, concepția grafică a semnelui aflat în discuție este foarte apropiată de cea a mărcii nr. 011631983, deținută de compania italiană. ▼

SENSE —————→ **SENSI**

În ceea ce privește celelalte trei mărci care aparțin firmei SENSİ VİGNE & VİNİ S.R.L., acestea au ca parte componentă dominantă, care atrage atenția publicului, elementul verbal "SENSİ", element ce este similar din punct de vedere fonetic cu cel al denumirii solicitate la protecție – "SENSE".

Dacă în ceea ce privește particula "SENS" nu mai este nevoie de nici un comentariu, aceasta fiind identică în acest caz, Comisia remarcă faptul că și vocalele "I" și "E", din componenta denumirilor dominante aflate în discuție - "SENSİ" și "SENSE", pot fi foarte ușor confundate de către public, atât din punct de vedere al pronunțării, cât mai ales, al percepției vizuale, deoarece grafica, așa după cum se poate observa din imaginile de mai sus, este similară.

De fapt, în urma analizării reprezentării grafice a mărcii solicitate la protecție, Comisia constată că literele care o alcătuiesc sunt scrise cu caractere standard, la fel ca și două dintre mărcile anterioare invocate de opozant, astfel că este nevoie de o atenție deosebită pentru ca un consumator să le perceapă ca atare.

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.

În ceea ce privește produsele solicitate la protecție în clasa 33, acestea sunt similare.

Din documentele depuse la dosar, reiese că SENSİ VİGNE & VİNİ S.R.L. se bucură la protecție pentru: „*vin din Toscana; vin; băuturi spirtoase; lichioruri; băuturi alcoolice (cu excepția berii); aperitive pe bază de alcool; vinuri spumante*”, în timp ce "VINPROM PESHTERA" S.A. dorește să obțină înregistrare pentru: „*produse pe bază de alcool (cu excepția berii), inclusiv băuturi energizante pe bază de alcool*”.

Se constată o similitudine între aceste produse, deoarece chiar dacă nu au la bază metode tehnologice de fabricare identice, au același scop și destinație.

Comisia consideră că o evaluare (apreciere) a riscului de confuzie implică o anumită interdependență între factorii relevanți și în special, similaritatea dintre semne, dar și cea dintre produse.

Ținând cont de această argumentație, se apreciază că apariția risului de confuzie și de asociere în rândul publicului este evidentă.

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

De asemenea, pentru susținerea și dovedirea renumelui mărcilor sale în Uniunea Europeană, implicit în România, compania italiană, prin mandatar autorizat ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, S.L., a depus următoarele documente:

- o serie de fotografii în care sticlele de vin inscripționate cu marca "SENSI" se află în prim-plan;
- imagini cu vinurile marca "SENSI", care au primit o mulțime de distincții și premii la concursurile naționale și internaționale de profil;
- grafice și date statistice din care reiese popularitatea de care se bucură vinurile marca "SENSI" în rândul publicului;
- fotografii de pe diferite site-uri care comercializează vinuri ce "poartă" marca "SENSI";
- portofoliul vinurilor marca "SENSI", produse de firma SENSI VIGNE & VINI S.R.L.;

În urma analizării actelor depuse, Comisia consideră că renumele mărcilor "SENSI" a fost demonstrat în unele state ale Uniunii Europene, făcându-se aplicabile prevederile art. 6(3) din cadrul Legii 84/1998 – republicată, având în vedere faptul că o marcă de renume este un semn înregistrat, fie pe cale națională, internațională sau comunitară, care protejează produse și servicii diferite și care este cunoscută de un segment important de public.

În ceea ce privește invocarea renumelui în România al mărcilor deținute de opozant, acesta nu a fost demonstrat.

Referitor la menționarea în opoziție a art. 8 din cadrul Convenției de la Paris, Comisia consideră că prevederile acestuia nu sunt aplicabile, deoarece dreptul anterior nu este identic cu cel al mărcii solicitate la înregistrare de către "VINPROM PESHTERA" S.A.

Astfel, în temeiul art. 21 și potrivit prevederilor art. 6(1)-b și 6(3) din Legea nr. 84/1998 - republicată, Comisia a decis admiterea în totalitate a opoziției.

Comisia formată din:

Luiza Mocanu



Estella Gutman



Mirita Hanu



Data: 05.07.2016