

PROCEDURA OPOZIȚIEI GENERATĂ DE CONFLICTUL DATORAT COEXISTENȚEI PE PIAȚĂ A UNOR PRODUCĂTORI SIMILARI

ing. Constantin **GHIȚĂ**, Consilier PI;

ing. Clelia **POP-MOTOGNA**, Consilier PI

Introducere

Odată cu evoluția și dezvoltarea permanentă a societății bazate pe piața de consum, consumatorul este asaltat de o multitudine de mesaje, oferte, promoții pentru diverse produse, fiind astfel pus în situația dificilă de a alege între mărcile care le însoțesc.

Ca instrument al politicii de marketing al companiilor, marca are rolul deosebit de important de a stabili și a menține relația dintre consumator și produse, fiind un instrument al concurenței, ca rezultat al eforturilor permanente din partea creatorilor de a le face cunoscute, apreciate și iubite de către consumatori.

Consumatorul mediu avizat, suficient de bine informat, cunoaște bine mărcile sub care se vând produsele și este dispus să plătească pentru valoarea de întrebuințare a acestora, având încredere că produsele care au asociată aceeași marcă își păstrează calitatea în timp, și le va recomanda și altor consumatori.

Marca nu este strict un nume sau un simbol, o grafie sau o asociere a acestora, ci reprezintă un element de legătură emoțional între consumator și produs, iar dacă produsul îi satisface exigențele, acesta se atașează, rămânând fidel unei mărci despre care putem spune că și-a îndeplinit astfel cu succes rolul și implicit cele două funcții majore:

- funcția de identificare, de indicare a fabricantului, știind că produsele realizate de un anumit producător sunt de încredere, chiar dacă nu cunoaște proprietarul;
- funcția de diferențiere, de individualizare a produselor pe piață și de protecție a producătorului împotriva utilizării mărcii sale de către concurenți.

Dacă în schimb ne referim la un consumator neavizat, mai puțin cunoscător, în acest caz între mărci trebuie să existe diferențe destul de mari, în caz contrar apărând riscul de confuzie între acestea.

În cadrul politicii de marketing a companiilor sunt adoptate diverse strategii de marcă, în funcție de profilul de activitate și segmentul de piață pe care se desfășoară activitatea. Astfel, pot apărea situații care generează conflicte rezultate din coexistența pe piață a fabricanților de produse similare, cărora le sunt asociate mărci între care se consideră că există un grad mai mare de similitudine, caz în care apare un potențial risc de confuzie și/sau asociere cu mărci anterioare.

STUDII DE CAZ

Producătorul de înghețată S.C. ICE DYP BALAS SRL are o gamă variată de produse constând din înghețată și produse pe bază de înghețată, și un portofoliu de mărci pe măsură, portofoliu ce corespunde paletii de produse oferite, și care este parte a proprietății sale industriale.

În funcție de politica firmei față de consumator, de relația marcă-produs și de tipologiile de strategii de marcă existente, în timp, acesta a adoptat strategii mixte, având marcă de garanție, mărci de produse și mărci gamă de produse, încercându-se o relaționare corectă între strategia de marcă și strategia generală de proprietate industrială a societății comerciale.

Mărcile-gamă acoperă sub un nume comun de marcă și promovează sub același slogan (sau nume) un ansamblu de produse care aparțin aceluiași teritoriu de competență.

În arhitectura lor de marcă-gamă, alăturat mărcii-gamă produsele își păstrează un nume (marcă) curent, adică propria marcă asociată mărcii gamă.

În unele structuri de marcă-gamă produsul (serviciul) mai poartă și o marcă-umbrelă sau o marcă de garanție (fiind atunci o strategie combinată).¹

Structura de marcă - gamă se regăsește frecvent în industria alimentară.

S.C. ICE DYP BALAS SRL a depus spre înregistrare mai multe mărci, intrând în conflict cu societatea S.C. UNICARM S.R.L., localitatea Vetiș, județul Satu-Mare. Aceasta din urmă, considerând că îi sunt încălcate drepturile anterioare, a ales opoziția ca și cale de apărare a drepturilor.

¹ Ing. Constantin Ghiță, ing. Clelia Pop-Motogna, "Strategia de marcă", partea I, Revista Română de Proprietate Industrială, nr. 6/2014, pp. 56-72.

În conformitate cu Legea nr. 84, privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, articolul 26:

- ”(1) În termen de două luni de la data publicării admiterii cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 25 alin. (4), orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6.
- 2) Opoziția trebuie să fie formulată în scris, să cuprindă temeiurile de drept și motivele pe care se sprijină, și să fie însoțită de dovada plății taxei prevăzute de lege.
- (3) Opoziția poate fi formulată pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu condiția ca toate drepturile invocate să aparțină aceluiași titular.
- (4) La cererea solicitantului, titularul unei mărci anterioare care a formulat opoziția depune la OSIM dovada că:
- a) în decursul unei perioade de 5 ani care precedă data depunerii sau data de prioritate a cererii de înregistrare a mărcii, marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;
 - b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a formulat opoziție.
- (5) Dispozițiile alin. (4) sunt aplicabile dacă marca anterioară a fost înregistrată cu cel puțin 5 ani anterior datei depunerii sau datei de prioritate a cererii de înregistrare a mărcii cu privire la care s-a făcut opoziție.
- (6) Oponentul prezintă dovezile de utilizare prevăzute la alin. (4) în termen de cel mult două luni de la primirea notificării din partea OSIM. În absența dovezilor de utilizare, opoziția se respinge.”

Articolul 6 precizează:

- ”(1) O marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:
- a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
 - b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

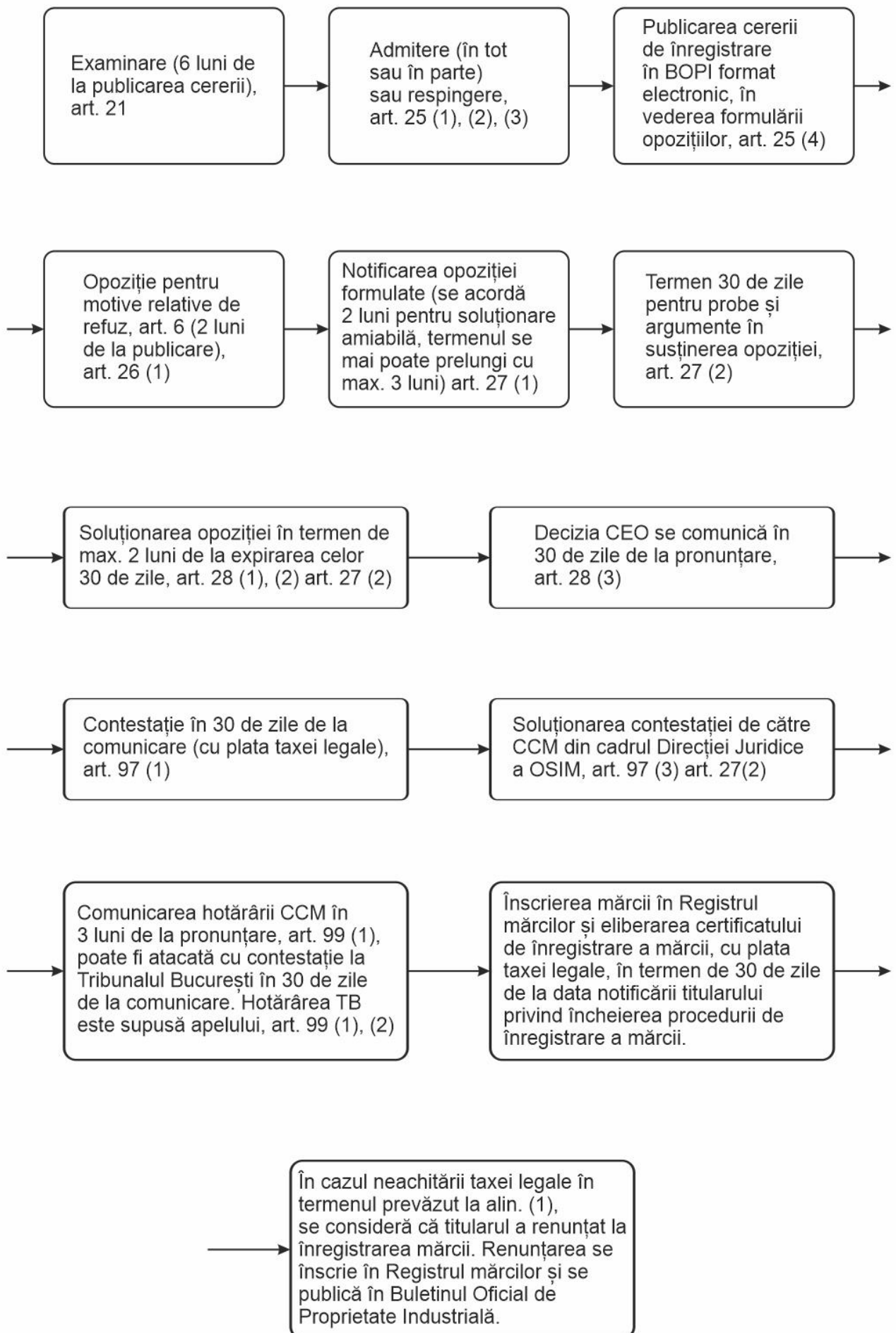
- (2) În sensul alin. (1), sunt mărci anterioare:
- a) mărcile Uniunii Europene, mărcile înregistrate în România sau mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în România, a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia;
 - b) mărcile Uniunii Europene în privința cărora este invocată, în mod valabil, senioritatea, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene, chiar dacă această din urmă marcă a expirat sau a făcut obiectul unei renunțări;
 - c) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a) și b), sub condiția înregistrării ulterioare a mărcilor;
 - d) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenției de la Paris.
- (3) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:
- a) este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană, în sensul prevederilor alin. (2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de un renume în România, sau, în cazul mărcii Uniunii Europene, se bucură de renume în Uniunea Europeană și dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora;
 - b) există o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice depusă în conformitate cu legislația națională sau cu legislația Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau de data priorității invocate în sprijinul cererii, sub rezerva înregistrării sale ulterioare, iar denumirea de origine sau indicația geografică respectivă conferă persoanei autorizate să o folosească dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;

- c) există un semn asupra căruia au fost dobândite drepturi anterior datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii și dacă acest semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;
- d) înregistrarea acesteia este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu și fără consimțământul titularului mărcii, cu excepția situației în care mandatarul sau reprezentantul titularului își justifică demersul;
- e) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la lit. c) și alin. (2), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;
- f) marca poate fi confundată cu o marcă anterioară protejată în străinătate, cu condiția ca, la data depunerii cererii, solicitantul să fi acționat cu rea-credință.(4) O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, nu este susceptibilă a fi anulată atunci când titularul unui drept prevăzut la alin. (2) sau alin. (3) lit. a)-c), e) sau f) este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare.”

Articolul 28:

- ”(1) Opoziția formulată împotriva înregistrării mărcii se soluționează de o comisie din cadrul Serviciului mărci și indicații geografice al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.
- (2) În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 27 alin. (2) sau
- (3) după caz, comisia emite o decizie motivată privind soluționarea opoziției, care se comunică părților în termen de 30 de zile de la pronunțare și care poate fi contestată conform procedurii prevăzute la art. 97 alin. (1).”





1. – Solicitantul S.C. ICE DYP BALAS SRL, cu sediul în Sat Cărpiniș, Comuna Cărpiniș, Str. A VI – A, Nr. 69 (adresa schimbată în Str. a III-a, Nr. 104), județul Timiș, a depus cererea de înregistrare a mărcii **M 2019 07654/28.10.2019 MAXI MAGIC** - verbală, pentru clasa 30 - Ciocolată; înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile; înghețată; șerburi (înghețată); torturi de înghețată; conuri pentru înghețată; cornete pentru înghețată; înghețată pe băț; înghețată din lapte; batoane de înghețată; înghețată cu fructe; înghețată de fructe; deserturi cu înghețată; înghețată pe bază de iaurt (predomină înghețata); înghețată de iaurt (înghețate); înghețată sub formă de sandwich; dulciuri de înghețată de iaurt; prăjituri pe bază de înghețată; produse de cofetărie cu înghețată; batoane de înghețată pe băț; batoane de înghețată cu fructe; produse de înghețată pe bază de soia; înghețată cu aromă de fructe sub formă de acadele; înghețată care nu e preparată din produse lactate; amestecuri pentru prepararea produselor de cofetărie din înghețată.

La data de 19.12.2019, s-a depus de către S.C. UNICARM S.R.L., localitatea Vetiș, județul Satu-Mare, prin mandatar S.C. GRAFISENS SRL, Str. Govora, nr. 16 A, Cluj-Napoca, județul Cluj, opoziția cu nr. OSIM 1031717.

Opoziția a fost depusă în baza articolelor:

”Art. 6. - (1) În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

- a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
- b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Art. 6. - (2) În accepțiunea alin. (1) sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia și care fac parte din următoarele categorii:

- b) mărcile înregistrate în România;

Art. 6. - (4) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:

- a) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin. (2), și dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România și dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare.”

În opoziție au fost invocate drepturile anterioare bazate pe mărcile:

- MN 145935, depozit M 2016 04256/14.06.2016 - verbală, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35 - servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.

- MN 145936, depozit M 2016 04257/14.06.2016
"MAGIC MAGIE CU LAPTE" combinată, culoare revendicată – roșu, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35 - servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en-gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.



În urma soluționării opoziției s-a emis Decizia de admitere a înregistrării cererii după opoziție (adresa OSIM nr. 1029798/26.08.2020).

La data de 12.02.2021 s-a depus contestația înregistrată cu nr. OSIM 1007329, de către Cabinet Individual Avocat Serghie Dana, Alba Iulia, Str. Primăverii, nr. 44, județul Alba, în numele S.C. UNICARM S.R.L., localitatea Vetiș, județul Satu-Mare, împotriva Deciziei de admitere la înregistrare a mărcii M 2019 07654/28.10.2019, "MAXI MAGIC".

În contestație a fost invocat art. 6, alin. 1, din Legea 84/1998, republicată, privind mărcile și indicațiile geografice:

(1) O marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

- a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
- b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv risc de asociere cu marca anterioară.

Contestația s-a bazat pe aceleași drepturi anterioare ca și opoziția.

Comisia de contestații mărci (Dosar CCM 180/2020) a emis, cu adresa O.S.I.M. nr. 1028517/20.05.2022, Hotărârea nr. 190/16.03.2021, de admitere a contestației formulate de UNICARM S.R.L. împotriva Deciziei de admitere a înregistrării mărcii individuale depozit nr. M 2019 07654/28.10.2019, "MAXI MAGIC".

 OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI 

Către:
SC ICE DYP BALAS SRL
Str. Vi-A nr.69, județul Timiș, 307090,
CARPINIS
ROMANIA

REGISTRATURA GENERALĂ
26 AUG 2020
NR.: 10 29798

SC GRAFISENS SRL
Str. Govora nr. 16A, ap. 1, Jud. Cluj, 400664,
CLUJ NAPOCA
ROMANIA

Cererea Nr.: M 2019 07654
Data cererii: 19.12.2019
Marca: MAXI MAGIC
Solicitant: SC ICE DYP BALAS SRL, Str. Vi-A nr.69, județul Timiș, 307090, CARPINIS, ROMANIA

DECIZIE DE ADMITERE A ÎNREGISTRĂRII CERERII
DUPĂ OPOZIȚIE

Prezenta decizie are ca obiect depozitul reglementar al mărcii individuale, MAXI MAGIC , M 2019 07654 având dată de depozit 28.10.2019.

La data de 19.12.2019 a fost depusă opoziția nr. 1031717 la OSIM soluționată prin avizul anexat.

În conformitate cu art.26 al. (3) din Legea nr. 84/1998, republicată, se admite înregistrarea mărcii, M 2019 07654 din data 28.10.2019, pentru următoarele produse și/sau servicii din clasele:

Clasa 30: Ciocolată; înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile; înghețată; șerburi (înghețată); torturi de înghețată; conuri pentru înghețată; comete pentru înghețată; înghețată pe băș; înghețată din lapte; batoane de înghețată; înghețată cu fructe; înghețată de fructe; deserturi cu înghețată; înghețată pe bază de iaurt (predominanță înghețată); înghețată de iaurt (înghețată); înghețată sub formă de sandviș; dulciuri de înghețată de iaurt; prăjituri pe bază de înghețată; produse de cofetărie cu înghețată; batoane de înghețată pe băș; batoane de înghețată cu fructe; produse de înghețată pe bază de soia; înghețată cu aromă de fructe sub formă de acadele; înghețată care nu e preparată din produse lactate; amestecuri pentru prepararea produselor de cofetărie din înghețată.

 OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI 

COMISIA DE CONTESTAȚII MĂRCI
DOSAR CCM 180/2020
HOTĂRÂREA nr. 190 din 11/05/2021

O.S.I.M.
REGISTRATURA GENERALĂ
20 MAY 2022
NR.: 10 28517

COMISIA compusă din:

Președinte: Carmen SOLZARU
Membr: Adina SIMION
Raluca VOICU
Secretar: Alina BUMBĂNAC



I. Pe rol soluționarea contestației formulate de UNICARM SRL (numit în continuare „contestator-oponent”) cu sediul în Vetiș, Str. Principală nr. 314, jud. Satu Mare, reprezentată convențional prin Cabinet Individual Avocat Serghie Dana, cu sediul în strada Primăverii, nr. 44, Alba Iulia, în contradictoriu SC ICE DYP BALAS SRL (numit în continuare „intimat-solicitant”), cu sediul în Cârpinș, Str. A III-a, nr. 104, Sat Cârpinș, jud. Timiș, Comuna Cârpinș, jud. Timiș, prin mandatar autorizat SC. Constantin Ghiță Office SRL, cu sediul în Timișoara, Bdul Take Ionescu nr. 24-28, sc. B, ap. 2, 300042, jud. Timiș, împotriva Deciziei OSIM comunicate cu nr. 1029798/26.08.2020, de admitere a înregistrării cererii după opoziție a mărcii individuale, verbale cu denumirea „MAXI MAGIC” având nr. depozit M 2019 07654 pentru produsele din clasa 30 solicitate la înregistrare.

La apelul efectuat în ședința publică din data de 21.04.2021, părțile sunt absente, procedura de citare este legal îndeplinită (există AR la dosar).

Taxa de soluționare a contestației a fost achitată, dovada fiind făcută cu OP 11280/02.10.2020, depusă la dosarul cauzei.

Procedura este legal îndeplinită.

2. – Solicitantul S.C. ICE DYP BALAS SRL, cu sediul în Sat Cărpiniș, Comuna Cărpiniș, Str. A VI – A, Nr. 69, județul Timiș, a depus cererea de înregistrare a mărcii **M 2019 07655/28.10.2019, TRIPLE MAGIC** - verbală, pentru clasa 30 - Ciocolată; înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile; zahăr, miere, sirop de melasă; înghețată; șerbeturi (înghețată); torturi de înghețată; conuri pentru înghețată; înghețată pe băț; înghețată din lapte; batoane de înghețată; înghețată cu fructe; înghețată de fructe; deserturi cu înghețată; înghețată pe bază de iaurt (predomină înghețata); înghețată de iaurt (înghețate); înghețată sub formă de sandviș; dulciuri de înghețată de iaurt; prăjituri pe bază de înghețată; produse de cofetărie cu înghețată; batoane de înghețată pe băț; batoane de înghețată cu fructe; înghețată care nu e preparată din produse lactate; înghețată cu aromă de fructe sub formă de acadele.

La data de 19.12.2019 a fost depusă la OSIM opoziția cu nr. 1031716, de către S.C. GARFISENS S.R.L. Cluj –Napoca, județul Cluj, în numele S.C. UNICARM S.R.L., localitatea Vetis, județul Satu-Mare, împotriva înregistrării mărcii M 2019 07655/28.10.2019, "TRIPLE MAGIC" – marcă individuală, verbală, pe clasa 30, solicitant S.C. ICE DYP BALAS SRL, cu sediul în Sat Cărpiniș, Comuna Cărpiniș, Str. A VI – A, Nr. 69, județul Timiș.

Opoziția a fost depusă în baza articolelor:

Art. 6. - (1) În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

- a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
- b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Art. 6. - (2) În accepțiunea alin. (1) sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia și care fac parte din următoarele categorii:

- b) mărcile înregistrate în România;

Art. 6. - (4) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:

- a) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin. (2), și dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România și dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare;

În opoziție au fost invocate drepturile anterioare bazate pe mărcile:

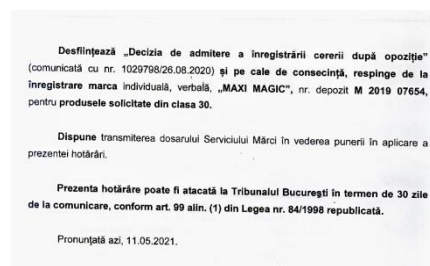
- MN 145935, depozit M 2016 04256/14.06.2016 – verbală, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35 - servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en-gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.
- MN 145936, depozit M 2016 04257/14.06.2016, "**MAGIC MAGIE CU LAPTE**" – combinată, culoare revendicată – roșu, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35 - servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en-gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.

În urma soluționării opoziției s-a emis Avizul Comisiei de examinare Opoziții.

S-a decis admiterea opoziției, fiind emisă Decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii M 2019 07655, "TRIPLE MAGIC" (adresa OSIM nr. 1015111/18.05.2020).

La data de 15.06.2020 s-a depus contestația înregistrată cu nr. OSIM 1011775/18.06.2020, în numele S.C. ICE DYP BALAS S.R.L, împotriva Deciziei de respingere a înregistrării cererii după opoziție, a mărcii M 2019 07655, "TRIPLE MAGIC".

Comisia de contestații mărci (dosar CCM 107/2020) a emis cu adresa O.S.I.M. nr. 1028515/20.05.2022, Hotărârea nr. 189/16.03.2021, de respingere a contestației formulate, împotriva Deciziei de respingere a înregistrării mărcii individuale M 2019 07655/28.10.2019, "TRIPLE MAGIC".



3. – Solicitantul S.C. ICE DYP BALAS SRL, cu sediul în Sat Cărpiniș, Comuna Cărpiniș, Str. A VI – A, Nr. 69, județul Timiș, a depus cererea de înregistrare a mărcii M 2020 00209/15.01.2020, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP TRIPLE MAGIC, pentru clasa 30 - înghețată; torturi de înghețată; conuri pentru înghețată; înghețată pe băț; înghețată din lapte; batoane de înghețată; amestecuri de înghețată; deserturi cu înghețată; înghețată sub formă de sandwich; ciocolată; înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile; zahăr, miere, sirop de melasă.

La data de 25.03.2020 S.C. UNICARM S.R.L., localitatea Vetiș, județul Satu-Mare, prin mandatar S.C. GRAFISENS SRL, Str. Govora nr. 16 A, Cluj-Napoca, județul Cluj, a depus opoziția cu nr. OSIM 1006543.

Opoziția a fost depusă în baza articolelor:

Art. 6. - (1) În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

- a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;

- b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Art. 6. - (2) În accepțiunea alin. (1) sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia și care fac parte din următoarele categorii:

- b) mărcile înregistrate în România;

Art. 6. - (4) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:

- a) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin. (2), și dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România și dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare;

Art. 5. - (1) Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute:

- b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;
- c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante;
- d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea.

Opoziția se bazează pe mărcile:

- MN 145935, depozit M 2016 04256/14.06.2016, "MAGIC, MAGIE CU LAPTE" - verbală, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35 - servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le

achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en-gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.

- MN 145936, depozit M 2016 04257/14.06.2016, "MAGIC MAGIE CU LAPTE" - combinată, culoare revendicată – roșu, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35 - servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en-gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.
- MN R107028, depozit M 2009 07401/25.09.2009, "GLOBO DE LA UNICARM, MAGIC - MAGIE CU LAPTE" – combinată, marcă alb-negru, clasa 30 - înghețată.

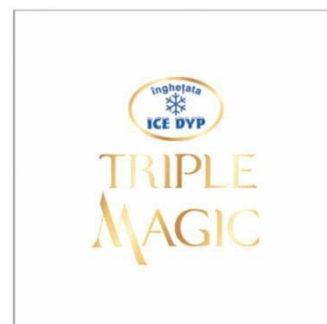
În urma soluționării opoziției s-a emis Avizul Comisiei de examinare Opoziții; s-a dispus respingerea opoziției, și admiterea cererii de înregistrare a mărcii M 2020 00209, "ÎNGHEȚATĂ ICE DYP TRIPLE MAGIC" (Decizie transmisă cu adresa OSIM nr. 1028530/03.06.2021).

La data de 12.07.2021 s-a depus contestația înregistrată cu nr. OSIM 1019237, de către Cabinet Individual Avocat Serghie Dana, Alba Iulia, Str. Primăverii, nr. 44, județul Alba, în numele S.C. UNICARM S.R.L., localitatea Vetiş, județul Satu-Mare, împotriva Deciziei de admitere la înregistrare după opoziție a mărcii combinate M 2020 00209/15.01.2020, "ÎNGHEȚATĂ ICE DYP TRIPLE MAGIC".

În contestație a fost invocat art. 6, alin. (1) a), b), din Legea 84/1998, republicată, privind mărcile și indicațiile geografice.

Contestația s-a bazat pe aceleași drepturi anterioare ca și opoziția.

Comisia de contestații mărci (Dosar CCM 147/2021) a emis cu adresa O.S.I.M. nr. 1002239/16.01.2023 Hotărârea nr. 146/05.01.2022, de admitere a contestației formulate de UNICARM S.R.L., împotriva Deciziei de admitere la înregistrare a mărcii individuale depozit nr. M 2020 00209/15.01.2020, "ÎNGHEȚATĂ ICE DYP TRIPLE MAGIC".



4. – S.C. ICE DYP BALAS SRL cu sediul în Sat Cărpiniș, Comuna Cărpiniș, Str. A III – A, Nr. 104, județul Timiș, a depus cererea de înregistrare a mărcii **M 2020 06770/24.09.2020, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP MAGIC MOMENTS CON**, pentru clasa 30 - înghețată; șerbeturi (înghețată); torturi de înghețată; conuri pentru înghețată; cornete pentru înghețată; înghețată pe băț; înghețată din lapte; amestecuri de înghețată; batoane de



înghețată; înghețată cu fructe; înghețată de fructe; deserturi cu înghețată; înghețată pe bază de iaurt (predomină înghețata); înghețată de iaurt (înghețate); înghețată sub formă de sandviș; dulciuri de înghețată de iaurt; prăjituri pe bază de înghețată; produse de cofetărie cu înghețată; batoane de înghețată pe băț; batoane de înghețată cu fructe; produse de cofetărie înghețate care conțin înghețată; produse de înghețată pe bază de soia; înghețată care nu e preparata din produse lactate; ciocolată; înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile; zahăr, miere, sirop de melasă.

La data de 23.06.2021 s-a depus la OSIM de către S.C. YOU STUDIO FOTO S.R.L. Cluj-Napoca, Str. Govora, nr. 16 A/1, județul Cluj, în numele S.C. UNICARM S.R.L., localitatea Vetiș, județul Satu-Mare, opoziția cu nr. 1017452, împotriva înregistrării mărcii M 2020 06770/24.09.2020, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP MAGIC MOMENTS CON, clasa 30.

Articolele invocate din Legea nr. 84/1998, republicată, privind mărcile și indicațiile geografice, în baza cărora a fost depusă opoziția, sunt:

Articolul 6 (1), lit. b): "O marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative: dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară".

Articolul 6 (2), lit. a): "În sensul alin. (1), sunt mărci anterioare: mărcile Uniunii Europene, mărcile înregistrate în România sau mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în România, a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia".

Articolul 6 (3), lit. a): "O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă: este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană, în sensul prevederilor alin. (2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru

care aceasta este solicitată sau înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de un renume în România, sau, în cazul mărcii Uniunii Europene, se bucură de renume în Uniunea Europeană și dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora”.

Drepturile anterioare invocate în opoziție sunt reprezentate de mărcile:

- MN 145935, depozit M 2016 04256/14.06.2016, "MAGIC, MAGIE CU LAPTE" – verbală, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35- servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en-gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.
- MN 145936, depozit M 2016 04257/14.06.2016, "MAGIC MAGIE CU LAPTE" – combinată, culoare revendicată – roșu, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35- servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en-gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.

În urma soluționării opoziției s-a decis respingerea opoziției, și admiterea la înregistrare a cererii de marcă M 2020 06770/24.09.2020, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP MAGIC MOMENTS CON (Decizie transmisă cu adresa OSIM nr. 1008266/14.02.2022).

SC UNICARM SRL a formulat Contestație împotriva Deciziei nr. 1017452/23.06.2021, de respingere a opoziției privind marca M 2020 06770/24.09.2020, "ÎNGHEȚATĂ ICE DYP MAGIC MOMENTS CON" (transmisă cu adresa OSIM nr. 1008493/23.03.2022), aflată în curs de soluționare (dosar CCM 96/2022).

5. – S.C. ICE DYP BALAS SRL, cu sediul în Sat Cărpiniș, Comuna Cărpiniș, Str. A III – A, Nr. 104, județul Timiș, a depus cererea de înregistrare a mărcii **M 2020 07152/07.10.2020, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP ICE CREAM FOR MAGIC MOMENTS**, pentru clasa 30 - Înghețată; șerbeturi (înghețată); torturi de înghețată; conuri pentru înghețată; cornete pentru înghețată; înghețată pe băț; înghețată din lapte; amestecuri de înghețată; batoane de înghețată; înghețată cu fructe; înghețată de fructe; deserturi cu înghețată; înghețată pe bază de iaurt (predomină înghețată); înghețată de iaurt (înghețate); înghețată sub formă de sandwich; dulciuri de înghețată de iaurt; prăjituri pe bază de înghețată; produse de cofetărie cu înghețată; batoane de înghețată pe băț; batoane de înghețată cu fructe; produse de cofetărie înghețate care conțin înghețată; produse de înghețată pe bază de soia; înghețată care nu e preparată din produse lactate; ciocolată; înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile; zahăr, miere, sirop de melasă.



Ice cream for Magic moments

La data de 22.06.2021 a fost depusă la OSIM opoziția cu nr. 1017255, de către S.C. YOU STUDIO FOTO S.R.L., Str. Govora, nr. 16A/1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în numele S.C. UNICARM S.R.L., localitatea Vetiș, județul Satu-Mare, împotriva înregistrării mărcii M 2020 07152/07.10.2020, "ÎNGHEȚATĂ ICE DYP ICE CREAM FOR MAGIC MOMENTS" – marcă individuală, verbală, pe clasa 30, solicitant S.C. ICE DYP BALAS SRL, cu sediul în Sat Cărpiniș, Comuna Cărpiniș, Str. A VI – A, Nr. 69, județul Timiș.

Opoziția a fost depusă în baza articolelor:

Articolul 6 (1), lit. b): "O marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative: dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară."

Articolul 6 (2), lit. a): "În sensul alin. (1), sunt mărci anterioare: mărcile Uniunii Europene, mărcile înregistrate în România sau mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în România, a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia."

Articolul 6 (3), lit. a): "O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă: este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană, în sensul prevederilor alin. (2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de un renume în România, sau, în cazul mărcii Uniunii Europene, se bucură de renume în Uniunea Europeană și dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora."

Opoziția se bazează pe mărcile:

- MN 145935, depozit M 2016 04256/14.06.2016, "MAGIC, MAGIE CU LAPTE" – verbală, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35 - servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul), pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en-gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.
- MN 145936, depozit M 2016 04257/14.06.2016, "MAGIC MAGIE CU LAPTE" – combinată, culoare revendicată – roșu, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35 - servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le

vădă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en-gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.

În urma soluționării opoziției s-a emis Decizia OSIM nr. 1017255/22.06.2021, de respingere a opoziției și admitere a cererii de înregistrare a mărcii M 2020 07152/07.10.2020, "ÎNGHEȚATĂ ICE DYP ICE CREAM FOR MAGIC MOMENTS" – clasa 30 (Decizie transmisă cu adresa OSIM nr. 18739/04.04.2022).

S-a acordat numărul de marcă 183111.



NUME DE MĂRCĂ	TITULAR	MANDATAR
Înghețata ICE DYP Ice cream for Magic moments	S.C. ICE DYP BALAS SRL Str. III-A nr. 104, Jud. Timiș, 307090, CĂRPINIȘ, ROMANIA	S.C. CONSTANTIN GHÎȚĂ OFFICE S.R.L., B-dul Take Ionescu nr. 24 - PA, sc. B, ap. 2, Jud. Timiș, 300042, TIMIȘOARA, ROMANIA
NUMĂR REGISTRATURĂ	M2020/007152	
DATA REGISTRATURĂ	07.10.2020	
REPRODUCERE MĂRCĂ	NUMĂR DEPOZIT	PRIORITATE
	M 2020 07152	
	DATA DEPOZIT	
	07.10.2020	
	NUMĂR MĂRCĂ	DATA ÎNCHEIERII PROCEDURII DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII
	183111	20.05.2022
TIPUL MĂRCII	DESCRIERE MĂRCĂ	CULORI REVENDICATE
Combinată		albăstru (Pantone pms 2635 c)
Individuală	CLASE VIENA	CLASE NISA
	29.01.04 ; 27.05.01 ; 27.06.17 ; 01.16.17	30
PUBLICARE ADMITERE CERERE LA DATA		BOPI NR
30.04.2021		P1 10/2020 P2 04/2021 P 07/2022
PUBLICARE MĂRCĂ ÎNREGISTRATĂ LA DATA		DATA EXPIRĂRII
15.07.2022		07.10.2030

Lista de produse/servicii
Clasa 30: Înghețată; perlețuri (înghețată); torturi de înghețată; conuri pentru înghețată; cornete pentru înghețată; înghețată pe băț; înghețată din lapte; amestecuri de înghețată; batoane de înghețată; înghețată cu fructe; înghețată de fructe; deserturi cu înghețată; înghețată pe bază de lăpt (prezervat); înghețată de lăpt (înghețată); înghețată sub formă de sandwich; dulciuri de înghețată de lăpt; prăjituri pe bază de înghețată; produse de cofetărie cu înghețată; batoane de înghețată pe băț; batoane de înghețată cu fructe; produse de cofetărie înghețate care conțin înghețată; produse de înghețată pe bază de sare; înghețată care nu e preparată din produse lactate; ciocolată; înghețată; sorbeturi și alte înghețate comestibile; zahăr; miere; sirop de melasă.
Observații în situația protecției mărcii
Modificări în situația juridică a mărcii
29-07-2021 Schimbare mandatar S.C. CONSTANTIN GHÎȚĂ OFFICE S.R.L., B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B, ap. 2, județ Timiș, 300042, TIMIȘOARA, ROMANIA



6. – S.C. ICE DYP BALAS SRL, cu sediul în Sat Cărpiniș, Comuna Cărpiniș, Str. A III – A, Nr. 104, județul Timiș, **M 2021 04076/21.05.2021, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP MAXI MAGIC MOMENTS**, pentru clasa 30 - înghețată; torturi de înghețată; conuri pentru înghețată; înghețată pe băț; înghețată din lapte; batoane de înghețată; amestecuri de înghețată; deserturi cu înghețată; înghețată sub formă de sandwich; ciocolată; înghețată, sorbeturi și alte înghețate

comestibile; șerbeturi (înghețată); înghețată cu fructe; înghețată de fructe; batoane de înghețată; înghețată din lapte; batoane de înghețată pe băț; înghețată sub formă de sandwich.

La data de 10.12.2021 s-a depus la OSIM de către S.C. YOU STUDIO FOTO S.R.L. Cluj-Napoca, Str. Govora, nr. 16 A/1, județul Cluj, în numele S.C. UNICARM S.R.L., localitatea Vetiș, județul Satu-Mare, opoziția cu nr. 1064667, împotriva înregistrării mărcii M 2021 04076/21.05.2021, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP MAXI MAGIC MOMENTS, clasa 30.

Motivele opoziției:

Art. 6 (1) din Legea nr. 84/1998, republicată: ”o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

- b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Art. 6 (2) În sensul alin. (1), ”sunt mărci anterioare:

- a) mărcile Uniunii Europene, mărcile înregistrate în România sau mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în România, a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii...”

Art. 6 (3) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:

- a) este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană, în sensul prevederilor alin. (2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de un renume în România, și dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora.

În opoziție au fost invocate drepturile anterioare bazate pe mărcile:

- MN 145935, depozit M 2016 04256/14.06.2016, ”MAGIC, MAGIE CU LAPTE” – verbală, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35 - servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de

magazine en-gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.

- MN 145936, depozit M 2016 04257/14.06.2016, "MAGIC MAGIE CU LAPTE" – combinată, culoare revendicată – roșu, clasele: 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață, 35 - servicii de marketing, de promovare și publicitate a produselor din clasa 30; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a produselor din clasa 30 (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en-gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondență sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping.



În urma soluționării opoziției s-a emis Decizia cu nr. OSIM 1034348/02.12.2021, de respingere a opoziției și de admitere a cererii de înregistrare a mărcii M 2021 04076/21.05.2021, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP MAXI MAGIC MOMENTS – clasa 30 (Decizie transmisă cu adresa OSIM nr. 1054181/12.10.2022).

SC UNICARM SRL, a formulat Contestație cu nr. OSIM 1032711/24.11.2022, împotriva Deciziei de respingere a opoziției, privind marca M 2021 04076/21.05.2021, "ÎNGHEȚATĂ ICE DYP MAXI MAGIC MOMENTS".

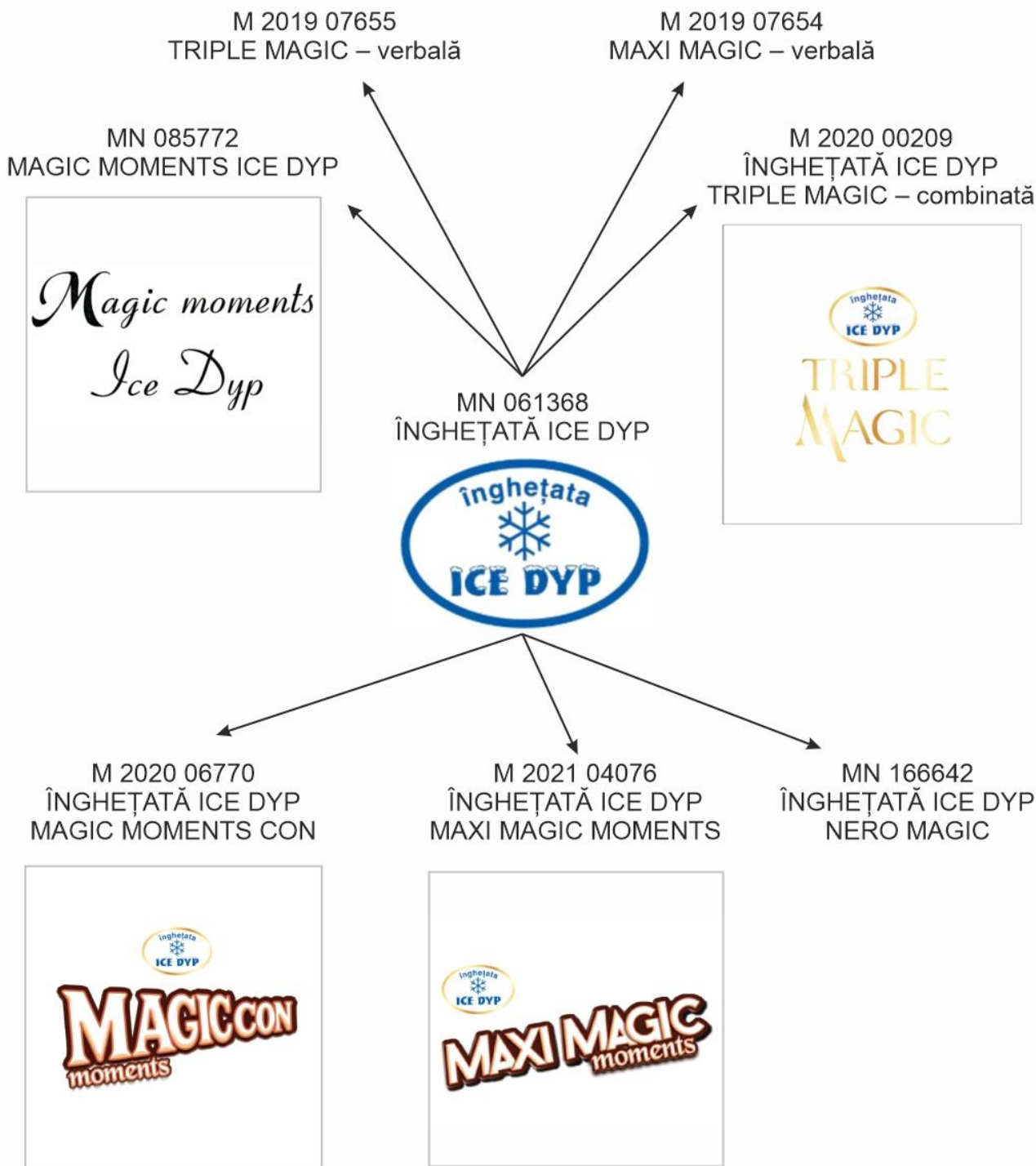
Comisia de contestații mărci a luat act de renunțarea la Contestația formulată de către SC UNICARM SRL (Dosar CCM 319/2022), urmând a fi emisă Hotărârea.

Dintre aceste mărci, în legătură cu cele care conțin expresia MAGIC MOMENTS, în privința anteriorității, marca MN 085772 "MAGIC MOMENTS ICE DYP" – titular S.C. ICE DYP BALAS S.R.L, este înregistrată din 11.04.2007, deci anterioară mărcilor invocate în opozițiile depuse împotriva înregistrării mărcilor M 2020 06770/24.09.2020, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP MAGIC MOMENTS CON, M 2020 07152/07.10.2020, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP ICE CREAM FOR MAGIC MOMENTS, M 2021 04076/21.05.2021, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP MAXI MAGIC MOMENTS.



Existența acestei mărci anterioare mărcilor opuse a fost adusă ca argument în cadrul procedurilor de opoziție, al faptului că nu sunt îndeplinite condițiile art. 6 (3), lit. a, din Legea nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice, neputându-se obține un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau renumelui unei mărci care nu este anterioară, adică, în acest caz, a mărcilor opuse.

În privința foloaselor necuvenite obținute, acestea nu au fost dovedite de către oponent în timpul efectuării procedurilor legale.



Din această schemă se poate observa strategia combinată adoptată de societate - aceasta având marca de garanție MN 061368, ÎNGHEȚATĂ ICE DYP care este conținută și de unele din mărcile gamă de produse.

7. – Același solicitant S.C. ICE DYP BALAS SRL a depus la EUIPO Alicante cererea de înregistrare a mărcii comunitare “**ÎNGHEȚATA ICE DYP**” – clasa 30, depusă cu numărul EUIPO 018569294/01.10.2021.

La data de 10.01.2022 a fost transmisă adresa EUIPO/10.01.2022 – Comunicarea de primire a opoziției împotriva cererii de înregistrare a mărcii europene nr. 018569294/01.10.2021, “ÎNGHEȚATA ICE DYP” – clasa 30, opoziție depusă de către FIORITAL s.p.a, Venezia, Italia:

”Stimate domn,

Vă scriem în numele Clientului nostru, adică Fiorital S.p.A. (denumită în continuare “Fiorital”), o companie italiană care activează în sectorul alimentar. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul său: <https://www.florala.com/>

Clientul este proprietarul mărcilor comerciale “DYP” și “DYP” care se bucură de protecție formală în Uniunea Europeană prin înmatriculările nr. 16083421 și 17915338 în clasele 29, 30, 31 și 40. Extrasul din baza noastră de date este atașat sub doc. 1.

Am descoperit recent, printr-un formular de notificare EUIPO, situația în care clientul dumneavoastră SC Ice Dyp Balas Srl a depus cererea de înregistrare a mărcii cu titlul “ÎNGHEȚATA ICE DYP”.

Mărcile comerciale “DYP” și “ICE DYP” sunt similare, deoarece conțin dominantă Ice DYP, element verbal DYP. Celelalte cuvinte prezente în marca comercială, și anume, “gheață” și “înghețată” (înghețată în engleză) sunt irelevante pentru a fi descriptive. Astfel, acestea sunt aparent identice. În plus, produsele revendicate în clasa 30 sunt identice sau foarte asemănătoare.

În acest context există un risc serios de confuzie între semnele în cauză pe piață, deoarece consumatorii ar putea crede că produsele în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la CANTALUPPI și parteneri, întreprinderi legate economic.

Având în vedere cele de mai sus și pentru a evita o opoziție, considerăm că prezenta cauză poate fi soluționată dacă SC Ice Dyp Balas va întreprinde:

- i) să folosească marca “CI” exclusiv în reprezentarea grafică prezentată în cerere;*
- ii) să limiteze utilizarea mărcii în România;*

iii) să folosească marca dP exclusiv pentru "înghețată" și niciodată pentru produsele de interes specific Fiorital din clasele 29, 30 și 31.

Așteptăm cu nerăbdare să primim răspunsul dvs. în termen de 10 zile de la primirea prezentei scrisori, și vă rugăm să luați în considerare următorul fapt: clientul nostru consideră că drepturile de proprietate intelectuală sunt o problemă urgentă și neamânată.

Toate cele bune".

	OPERATIONS DEPARTMENT
	B211
Communication to the applicant/holder setting a date for the commencement of the adversarial part of the opposition proceedings (Articles 6(1) and 8(2) EUTMDR)	
	Alicante, 31/01/2022
	Constantin Ghiță B-dul Take Ionescu Nr. 24-28, SC. B, AP.2 300042 Timisoaba RUMANIA
<i>Your reference:</i>	
<i>Opposition number:</i>	B 003161919
<i>Contested trade mark number:</i>	018569294
<i>Name of the applicant/holder:</i>	SC ICE DYP BALAS SRL
<p>The opposition against the above trade mark, which was assigned the following opposition number B 003161919, has been found admissible at least insofar as it is based on the following earlier right: EUTM 016083421.</p> <p>Pursuant to Article 66(2) EUTMR, this decision may be appealed together with the final decision on the opposition.</p> <p>Please note that, if the opposition is based on any other earlier rights, the admissibility of these has not been examined yet but, in line with Office practice, will be examined later, if necessary.</p> <p>If the opposition is based on earlier European Union trade marks, you can access the relevant information about these marks on the Office's website via the free online access to EUTM applications and registrations via eSearch plus (https://euipo.europa.eu/eSearch/).</p> <p>The opponent must substantiate the above earlier right, which has been found admissible, and any other earlier rights filed as bases of the opposition, within the time limit set below. If this is not done, any non-substantiated earlier rights will not be taken into account.</p> <p>Please find attached the notice of opposition submitted by the opponent.</p> <p>The relevant time limits for the present proceedings are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none">1. The cooling-off period expires on 05/04/2022. The adversarial part of the opposition proceedings will begin on 06/04/2022.	
<small>Avenida de Europa, 4 • E • 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu</small>	

2. The time limit for the opponent to substantiate the earlier rights and submit further material expires on **05/06/2022**.
3. The time limit for you to submit your observations in reply expires on **05/08/2022**.

If you intend to submit evidence, please note that it must meet the requirements of Article 55(2) EUTMDR. If it does not, it might not be taken into account.

Please quote the abovementioned opposition number in all future communications about the opposition.



Beatriz COOPER AGUILERA

Enclosures (excluding the cover letter): 6 pages.

All the necessary information on the proceedings can be found in the Office Guidelines, available on our website. The Guidelines are the main point of reference for users of the European Union trade mark system, and they give the latest information on the Office's practice.

*To find more details about the time limit for you to reply, please refer to the **Guidelines (Part C, Opposition, Section 1, Opposition proceedings)** via the following link:*

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/guidelines>

In this section you will find details of:

- time limits
- observations in reply
- translations (if applicable)

The Guidelines are revised once a year and, to guide users, all changes are clearly marked in the document using the 'track changes' feature.

NOTICE OF OPPOSITION

Your reference: POP101828

Opponent(s)	Opponent EUIPO ID: 672544
Name of legal entity or first name and surname:	FIORITAL s.p.a.
Legal form:	s.p.a.
Type:	Legal Entity
Street address:	Località Marittima, Fabbriato 114
City:	Venezia
Postal Code:	30135
Country:	Italy
Postal address (if different):	
Telephone number:	
E-mail address:	
Website:	
Representative(s)	EUIPO representative ID: 21486
Name or legal name:	CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.
Type:	Association
Street address:	Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18
City:	Padova
Postal Code:	35122
Country:	Italy
Postal address (if different):	
Telephone number:	
E-mail address:	
Website:	
Challenged entity	Challenged registration ID: 018569294
Type of entity	EUTMA
Name of the owner/holder:	SC ICE DYP BALAS SRL
Application date:	01/10/2021
Registration date	
Representation of the trade mark	Inghetata ICE DYP
Trade mark type	Figurative
Representation of mark	

NOTICE OF OPPOSITION



Language of proceedings First language: RO (Romanian) Second language: EN (English)

Extent of the application Against all the goods and services
 Against some of the goods and services

Class	Goods and services
30 (EN)	Ice cream.

Grounds for opposition

Selected ground number 1

Article 8(1)(b) EUTMR - There exists a likelihood of confusion on the part of the public

Basis of opposition

Type of basis	EUTMA
Name of the owner/applicant	FIORITAL s.p.a.
Application date	25/11/2016
Filing number	016083421
Registration number	016083421
Registration date	19/06/2020
Expiry date	25/11/2026
Trade mark type	Word
Verbal elements	DYP

The opposing party accepts that the necessary information for this trade mark is imported from the relevant online official database, accessible through TMVIEW, and that this source is used for substantiation purposes without prejudice to its right or obligation to provide any additional information that may be necessary to comply with the substantiation requirements of Article 7(2) and (4) EUTMDR

Goods and services used as basis Based on all the goods and services
 Based on part of the goods and services, namely:

Class	Goods and services
30 (EN)	Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; Rice, Tapioca and sago; Flour; Pizza; Tomato ketchup; Mayonnaise; Hamburgers contained in bread rolls; Hamburgers being cooked and contained in a bread roll; Sandwiches; Spice sauces; Aromatic preparations for food; Sugar; Honey; Golden syrup; Yeast; Baking powders; Salt; Mustard; Vinegar, sauces (condiments); Sandwiches containing fish or meat.

NOTICE OF OPPOSITION

Class	Goods and services
40 (EN)	Food processing; Freezing of foods.
Entitlement	<input checked="" type="checkbox"/> Owner/Co-owner <input type="checkbox"/> Authorised licensee <input type="checkbox"/> Person authorised under the applicable law
Selected ground number 2	
Article 8(1)(b) EUTMR - There exists a likelihood of confusion on the part of the public	
Basis of opposition	
Type of basis	EUTM/A
Name of the owner/applicant	FIORITAL s.p.a.
Application date	08/06/2018
Filing number	017915338
Registration number	017915338
Registration date	29/09/2018
Expiry date	08/06/2028
Trade mark type	Figurative
Representation of the earlier right	 <input type="checkbox"/> Colour(s) claimed
Verbal elements	DYP
<input checked="" type="checkbox"/> The opposing party accepts that the necessary information for this trade mark is imported from the relevant online official database, accessible through TMVIEW, and that this source is used for substantiation purposes without prejudice to its right or obligation to provide any additional information that may be necessary to comply with the substantiation requirements of Article 7(2) and (4) EUTMDR	
Goods and services used as basis <input type="checkbox"/> Based on all the goods and services <input checked="" type="checkbox"/> Based on part of the goods and services, namely:	
Class	Goods and services
30 (EN)	Coffee; Tea; Cocoa and artificial coffee; Rice; Tapioca and sago; Flour and preparations made from cereals; Bread; Pastry and confectionery; Pizza; Pies; Edible ices; Tomato ketchup; Mayonnaise; Hamburgers contained in bread rolls; Bread and buns; Dough; Filled bread rolls; Hamburgers being cooked and contained in a bread roll; Sandwiches containing fish or meat; Sandwiches; Spice sauces; Aromatic preparations for food; Sugar; Honey; Golden syrup; Yeast; baking-powder; Salt; Mustard; Vinegar; Sauce (condiments).
Class	Goods and services
40 (EN)	Food processing; Freezing of foods.

NOTICE OF OPPOSITION

Entitlement	
<input checked="" type="checkbox"/> Owner/Co-owner	<input type="checkbox"/> Authorised licensee
<input type="checkbox"/> Person authorised under the applicable law	
Statement of grounds	
Uploaded File(s)	
Title	Confidential
File(s) linked from other proceedings	
Procedure	Filing number Subject Date
Fees	
Payment method	Current account
Opposition of EUTM fee	320.00 €
Total amount	320.00 €
Current account with EUIPO	
Account N°	0000000967
Signature	
First name and Surname	Capacity of the signatory
Arianna BENETTIN	Professional representative

Annexes:

Selected ground number 1
No attachments
Selected ground number 2
No attachments
Annexes:
No attachments

Răspunsul la opoziție din partea solicitantului, așa cum a fost transmis la EUIPO, este redat în continuare, cu argumentele din anexe:

Anexa 1: Analiza comparativă a mărcilor

Opoziția se bazează pe următoarele mărci comerciale:

- EUTM 016083421 Clasa "DYP":

30 – Cafea; ceai; cacao și cafea artificială; orez; tapioca și sago; făină; pizza; ketchup de roșii; maioneză; hamburgeri conținuți în chifle; hamburgeri gătiți și conținuți în chifle; sandvișuri; sosuri de condimente; preparate aromatice pentru

alimente; zahăr; miere; melasă; drojdie; pulberi de suport; sare; muștar; oțet; sosuri (condimente), sandvișuri care conțin pește sau carne.

40 – Prelucrarea alimentelor; Congelarea alimentelor.

- EUTM 017915338 Clasa "DYP":

30 – Cafea; ceai; cacao și cafea artificială; orez; tapioca și sago; făină și preparate din cereale; pâine; produse de patiserie și cofetărie; pizza; plăcinte; înghețată comestibilă; ketchup de roșii; maioneză; hamburgeri conținuți în chifle; pâine și chifle; aluat; chifle umplute; hamburgeri gătiți și conținuți într-o chiflă; sandvișuri care conțin pește sau carne; sandvișuri; sosuri de condimente; preparate aromatice pentru alimente; zahăr; miere; melasă; drojdie; praf de copt; sare; muștar; oțet; sos (condimente).

40 – Prelucrarea alimentelor; Congelarea alimentelor.

Articolul 8, alineatul (1), litera (b), RMUE - Există un risc de confuzie din partea publicului.

Articolul 8 (1). La opoziția titularului unei mărci anterioare, marca solicitată nu se înregistrează:

- (b) dacă, datorită identității sau asemănării cu marca anterioară și a identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de mărcile, există un risc de confuzie din partea publicului pe teritoriul pe care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie include riscul de asociere cu marca anterioară.

Marca noastră nr. 018569294, "ÎNGHEȚATĂ ICE DYP", este o marcă figurativă, în albastru, scrisă cu litere stilizate albastre, încadrată într-o elipsă albastră, sub cuvântul "înghețată" fiind un fulg de nea stilizat, sub care este scris "ICE DYP".

Pornind de la definiția mărcii, conform REGULAMENTULUI (UE) 2017/1001, AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 14 iunie 2017, privind marca Uniunii Europene, articolul 4: "o marcă UE poate consta din orice semne, în special cuvinte, inclusiv nume de persoane, sau desene, litere, cifre, culori, forma produselor sau ambalajele produselor, cu condiția ca: astfel de semne sau sonore să fie capabile de:

- (a) diferențierea bunurilor sau serviciilor unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și
- b) să fie reprezentat în Registrul mărcilor Uniunii Europene (denumit în continuare "registru") într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să determine obiectul clar și precis al protecției acordate titularului său".

Ca și condiție esențială pentru înregistrarea unei mărci este evidențiată **distinctivitatea** – capacitatea mărcii de a permite identificarea produsului sau serviciului pentru care este solicitată protecția ca provenind de la un anumit comerciant sau furnizor de servicii, servind astfel la recunoașterea unui produs sau serviciu dintr-o multitudine de alte produse sau servicii identice. Atunci când marca nu îndeplinește această funcție de identificare, apare riscul de confuzie.

În aprecierea riscului de confuzie și asociere sunt relevante cele două funcții de bază ale mărcii: funcția de identificare, marca servind la recunoașterea unui produs dintr-o mulțime de produse identice, și de indicare a sursei de proveniență a produsului.

Un alt criteriu în aprecierea riscului de confuzie este categoria de public căruia îi este destinată marca. În cazul nostru, considerăm că este vorba de consumatorul mediu avizat, care se încadrează în percepția generală a publicului larg, acesta fiind principalul beneficiar pe piață al produselor care poartă mărcile în discuție, situație în care diferențele dintre mărci pot fi minime, fără ca acesta să confunde mărcile.

Marca opusă EUTM nr. 016083421 "DYP" este o marcă verbală.

Comparând partea figurativă a mărcii noastre nr. 018569294, "ÎNGHEȚATĂ ICE DYP", cu partea figurativă a celei de-a doua mărci opuse EUTM, nr. 017915338 – figurativă:

018569294 "ÎNGHEȚATĂ ICE DYP"

EUTM nr. 017915338 – figurativă

clase Viena: 01.15.17, 26.99.03, 26.99.21

clase Viena: 03.09.04,

03.09.24

26.99.22



și având în vedere că elementul important în ceea ce privește analiza vizuală îl constituie aspectul general, de ansamblu, în cazul mărcilor figurative, se poate observa că "semnele nu sunt **similare din punct de vedere vizual**".

Fulgul de zăpadă stilizat încadrat în elipsă este un simbol tipic pentru o formă uzuală folosită, de cristalizare a zăpezii, și va duce consumatorul cu gândul la produsul înghețată, iar elementul figurativ din marca opusă, reprezentând un pește stilizat, sugerează consumatorului produse specifice.

Considerăm, deci, că pentru consumatorii avizați nu există risc de confuzie și asociere, aceștia nu vor confunda niciodată produsele cu marca noastră față de produsele cu mărcile opuse, având în vedere faptul că mărcile se analizează ținând cont de impresia generală creată de către marcă, și nu pe baza simplei comparații a elementelor individuale, fiind posibil ca marca să posedă elemente comune și totuși riscul de confuzie să fie exclus. De asemenea, deoarece în momentul achiziționării unui produs cumpărătorul nu are posibilitatea să compare cele două mărci, el a reținut anterior elementele dominante din marca preferată. În cazul nostru, acesta este elementul esențial, figurativ color, care diferențiază marca noastră de mărcile opuse.

Conform Clasificării de la Viena a elementelor figurative, se poate observa că mărcile au indici de clasificare complet diferiți.

Din punct de vedere fonetic, mărcile sunt diferite, neexistând un grad ridicat de similaritate consumatorul avizat știind să aleagă produsele cu marca de garanție **"ÎNGHEȚATA ICE DYP"**.

În ceea ce privește **aspectul conceptual (semantic)**, mărcile aflate în conflict sunt diferite; semnele pot fi considerate diferite din punct de vedere conceptual deoarece consumatorul nu va percepe în mod direct marca 018569294, "ÎNGHEȚATA ICE DYP", ca având aceeași semnificație cu denumirea asociată mărcilor opuse.

Conceptul de risc de confuzie și de asociere a fost lămurit și prin intervenția Curții de Justiție a Comunității Europene de la Luxemburg, în cazul PUMA/SABEL. Curtea a stabilit că "riscul de confuzie care include și riscul de asociere trebuie interpretat în sensul că simpla asociere pe care publicul ar putea să o facă între două mărci, ca urmare a conținutului lor semantic similar, nu este prin ea însăși suficientă pentru a se considera că există risc de confuzie", stabilindu-se că riscul de asociere nu este o alternativă a riscului de confuzie, ci este cuprins în acesta. Simpla asociere pe care consumatorul o face între două mărci nu este suficientă pentru ca marca să fie refuzată.

În privința riscului de confuzie în legătură cu produsele din clasa 30: marca verbală EUTM nr. 016083421, "DYP", **nu** este solicitată la înregistrare și pentru produsul "înghețată", în timp ce marca noastră este solicitată **doar** pentru "înghețată", acesta fiind și singurul element comun conținut în clasa 30 pentru care este înregistrată marca figurativă EUTM 017915338, "DYP".

În consecință, considerăm că pentru consumator nu se poate evidenția un risc de confuzie deoarece acesta nu poate crede că produsele din clasa 30 pentru care este solicitată marca noastră provin de la aceeași întreprindere cu cea a oponentului. Riscul de confuzie se referă la confuzia cu privire la originea comercială, și include întreprinderile

între care există legături economice. În opinia noastră, chiar dacă este vorba despre un produs identic în clasa 30, marca noastră "ÎNGHEȚATA ICE DYP" este diferită de mărcile anterioare opuse, neexistând risc de confuzie.

Precizăm că solicitantul SC ICE DYP BALAS SRL este titularul mărcii naționale nr. 061368, înregistrată din 04.06.2004, "ÎNGHEȚATA ICE DYP", pe clasa 30 - înghețată, marcă anterioară celor 2 mărci opuse: EUTM nr. 016083421, "DYP" - verbală și EUTM nr. 017915338, "DYP" – figurativă.

Conform art. 8 (2) EUTMR: «În sensul alineatului (1), "mărci anterioare" înseamnă:

a) mărci a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii UE, ținând cont, dacă este cazul, de dreptul la prioritate invocat în sprijinul acestor mărci și care aparțin următoarelor categorii:

- (ii) mărci înregistrate într-un stat membru sau, în ceea ce privește Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, la Oficiul Benelux din domeniul proprietății intelectuale".»

Marca nr. 061368/04.06.2004, "ÎNGHEȚATA ICE DYP", este o marcă de garanție, care indică faptul că înghețata provine de la producătorul SC ICE DYP BALAS SRL, îndeplinind astfel funcția de identificare, respectiv, de indicare a sursei de proveniență, înlăturându-se riscul de confuzie între marca noastră și mărcile opuse, din partea consumatorului avizat, în momentul alegerii produselor.

Dovezile de utilizare a mărcii sunt date în anexa 5.

Anexa 2 - certificatul de înregistrare a mărcii naționale nr. 061368/ /04.06.2004, "ÎNGHEȚATA ICE DYP", 4 pag. [6].

ROMANIA

STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND TRADEMARKS

Trademark registration certificate

NO. 61368

Awarded according to Law no. 84/1998 on trademarks and geographical indications

Claimed colors: blue

Registered trademark:



The holder of the trademark does not have exclusive right on the verbal element "ice cream".

The protection period for the trademark is ten years starting from *04.06.2004* for the products/services mentioned on the overleaf.

I hereby confirm the facts mentioned above by signing and applying the seal

GENERAL MANAGER

Illegible signature

HOLDER:

S.C. ICE DYP BALAȘ S.R.L.

Str. VI-A nr. 69, CARPINIS, Timis County, 307090, ROMANIA

Mentions:

ANNEX:

The classes of products/services for which the trademark was registered

30 Ice cream

The undersigned, Bădărău Corina, interpreter and translator for English and French, according to Authorization no. 16061 dated 09/09/2008, issued by the Ministry of Justice from Romania, I hereby certify the exactness of the translation from Romanian into English, that the text was translated entirely, without any omissions and that by translation its content and meaning have not been altered.

CERTIFIED TRANSLATOR AND INTERPRETER,
BĂDĂRĂU CORINA



Anexa 3 - reînnoirea certificatului de înregistrare a mărcii naționale nr. 061368/04.06.2004,
”ÎNGHEȚATĂ ICE DYP”, 6 pag. [10].

ROMANIA
STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND MARKS

Mark Registration Certificate

No. R061368

Awarded according to Law no. 84/1998 on marks and geographic indications (republished), for the mark: 061368/04.06.2004



The protection period for the mark is ten years, starting from **04.06.2014** with the possibility of renewal.

The mark is registered for the classes of products/services registered in the sheet from the Marks Register.

This certificate is valid only if accompanied by the sheet from the Marks Register corresponding to the registered mark.

I confirm the above-mentioned data by signing and applying the sigil


GENERAL MANAGER

Illegible signature

Sigil

ROMANIA

STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND MARKS

MARK NAME	APPLICANT	AGENT
INGHETATA ICE DYP (ICE DYP ICE CREAM)	SC ICE DYP BALAS SRL	
REGISTRAR'S OFFICE NUMBER	Str. A VI-A nr. 69, Timis County, 307090, CARPINIS ROMANIA	
1015264		
REGISTRAR'S OFFICE DATE		
26.05.2014		
MARK PRESENTATION	WAREHOUSE NUMBER	PRIORITY
	M 2004 04815	
	WAREHOUSE DATE	
	04.06.2004	
	MARK NUMBER	
	061368	
MARK TYPE	MARK DESCRIPTION	CLAIMED COLORS
Verbal <input type="checkbox"/>		blue
Figurative <input type="checkbox"/>		
Combined <input checked="" type="checkbox"/>	VIENNA CLASSES	NICE CLASSES
Tridimensional <input type="checkbox"/>	011517	30
Individual <input checked="" type="checkbox"/>	200515	
Collective <input type="checkbox"/>	250119	
Certification <input type="checkbox"/>	260113	
Geographic indication <input type="checkbox"/>	260122	
	270109	
	270501	
	270502	
	270504	
	270517	
	290104	
PUBLICATION APPROVAL ON	BOPI NO.	HOLDER
P 05.11.2004	P 12/2004	SC ICE DYP BALAS SRL
	EXPIRATION DATE	Str. A VI-A nr. 69, Timis County, 307090, CARPINIS ROMANIA
	04.06.2024	

List of products/services
30 Ice cream
Notes about the mark protection
According to: article 23 of Law 84/1998, republished, according to letter no. 212948/03.11.2004, the applicant does not claim an exclusive right on the name: ICE CREAM
Renewals
25.06.2014
Changes of the legal status of the mark

The undersigned, Bădărău Corina, interpreter and translator for English and French, according to Authorization no. 16061 dated 09/09/2008, issued by the Ministry of Justice from Romania, I hereby certify the exactness of the translation from Romanian into English, that the text was translated entirely, without any omissions and that by translation its content and meaning have not been altered.

CERTIFIED TRANSLATOR AND INTERPRETER,
BĂDĂRĂU CORINA



Anexa 4 - notificare de schimbare a adresei, 3 pagini [15].

Translation from Romanian

ROMANIAN GOVERNMENT

OSIM
STATE OFFICE FOR
INVENTIONS AND MARKS

STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND MARKS

To:

SC ICE DYP BALAS SRL

Carpinis Commune, Carpinis Village, Str. a III-A, Nr. 104, Timiș County, RO

Stamp affixed

[O.S.I.M. - GENERAL REGISTRAR'S OFFICE - 13 OCTOBER 2020 - No. 1037182]

ADDRESS CHANGE NOTIFICATION

Following your letter registered at the OSIM with no. **300626** dated 15.09.2020 regarding the change of the address/registered office of the applicant/holder of the combined, individual mark, **INGHETATA ICE DYP (ICE DYP ICE CREAM)**, claimed color: blue, **registration no. 061368** with warehouse number **M 2004 04815**, we hereby let you know the following:



According to art. 38 of Law no. 84/1998, republished, OSIM registers in the Marks Register the change of the address/registered office of the applicant/holder SC ICE DYP BALAS SRL as follows:

Former address: Str. A VI-A nr. 69, Timis County, CARPINIS, RO;

New address: Carpinis Commune, Carpinis Village, Str. A III-A, Nr. 104, Timis County, RO.

This change will be published in the BOPI, the Marks Section, no. 10/2020.

Dorel Eugen Matei
Head of Releases of protection titles, changes
in the legal status, renewal of drawings and
marks

Illegible signature

Butnariu Corina
Examiner
Illegible signature

PUBLIC

NCD: 2.1/12/10/2020

Strada Ion Ghica nr. 5, District 3, Bucharest

Operator telephone no.: +40-21-

306.08.00/01/02/.../28/29

Fax: +40-21-312.38.19

e-mail: office@osim.ro

www.osim.ro

The undersigned, Bădărău Corina, interpreter and translator for English and French, according to Authorization no. 16061 dated 09/09/2008, issued by the Ministry of Justice from Romania, I hereby certify the exactness of the translation from Romanian into English, that the text was translated entirely, without any omissions and that by translation its content and meaning have not been altered.

CERTIFIED TRANSLATOR AND INTERPRETER,
BĂDĂRĂU CORINA



5. Anexa 5 - dovezi de utilizare a mărcii "ÎNGHEȚATA ICE DYP", 29 pagini [17].
6. Anexa 6 - cerere de prezentare a dovezii de utilizare a mărcilor opuse, 1 pag. [46].

CERERE DE PREZENTARE A PROBEI DE UTILIZARE A MĂRCILOR COMERCIALE OPUSE

Conform Articolului 10 (2) din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/625, AL COMISIEI din 5 martie 2018, de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001, al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene, și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430: - Dovada utilizării:

"În cazul în care solicitantul a făcut o cerere de dovadă a utilizării unei mărci anterioare care îndeplinește cerințele articolului 47, alineatul (2) sau (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001, Oficiul invită partea adversă să furnizeze dovada cerută într-un termen specificat de Oficiu. În cazul în care partea care se opune nu prezintă nicio dovadă sau motive pentru neutilizare înainte de expirarea termenului, sau în cazul în care probele sau motivele prezentate sunt vădit irelevante sau vădit insuficiente, Oficiul respinge opoziția în măsura în care se întemeiază pe acea marcă anterioară".

Solicităm de la adversar să furnizeze dovada utilizării mărcilor opuse.

Prezentăm în continuare **Observația oponentului ca răspuns la opoziție:**

"În continuare, scriem în comunicarea Oficiului, din 11 august 2022, notificându-ne argumentațiile solicitantului și informându-ne contextual că ni se solicită să prezentăm dovada utilizării mărcii DYP pe care se întemeiază Opoziția.

În ceea ce privește cererea de dovadă a utilizării, dorim să subliniem că cererea este inadmisibilă.

Potrivit art. 10, pct. 2, din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/625, AL COMISIEI, din 5 martie 2018, de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001, al Parlamentului European și al Consiliului, privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/ 1430:

În cazul în care solicitantul a formulat o cerere de dovadă a utilizării unei mărci anterioare ce respectă cerințele articolului 47, alineatul (2) sau (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001, Oficiul invită partea adversă să furnizeze dovezile necesare într-un termen specificat de Oficiu.

Art. 47 (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 prevede clar că:

”În cazul în care solicitantul solicită acest lucru, titularul unei mărci UE anterioare care a formulat opoziție trebuie să facă dovada că, în perioada de cinci ani premergătoare datei depunerii sau datei de prioritate a cererii de marcă UE, marca UE a fost utilizată cu adevărat în Uniune în legătură cu produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, și pe care le invocă drept justificare pentru opoziția sa, ori că există motive întemeiate pentru neutilizare, cu condiția că marca UE anterioară a fost înregistrată la acea dată de cel puțin cinci ani.

Marca UE nr. 016083421, pe care se întemeiază opoziția, a fost înregistrată la data de 16 iunie 2020. Este de la sine înțeles că nu au trecut 5 ani de la înregistrare. (Cantaluppi & Partners SRL – P.IVA 03636860284 - REA PD325110 – Capitale Sociale 33.898,30 – www.cantaluppi.com, în cooperare cu ING. DALLAGLIO SRL – Parma).

Prin urmare, cererea solicitantului de dovadă a utilizării nu poate fi acceptată, deoarece lipsește prima condiție.

Opoziția a fost formulată conform prevederilor art. 8, alineatul (1), litera (b) RMUE, și este îndreptată împotriva cererii de marcă UE nr. 018569294.

Potrivit jurisprudenței Curții Europene de Justiție, pentru a determina existența riscului de confuzie, mărcile trebuie comparate prin efectuarea unei evaluări generale a asemănarilor vizuale, fonetice și conceptuale dintre mărci. Comparația trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu dată de mărci, ținând seama, în special, de componentele distinctive și dominante ale acestora (Hotărârea CEJ din 11 noiembrie 1997, în cauza Sabèl-Puma C-251/95, JO OAPI nr. 1/1998, p. 91, alin 23).

În speță, cele două mărci au în comun elementul distinctiv verbal identic DYP. Asemănarea este prin urmare ridicată.

Comparația mărfurilor

La efectuarea unei evaluări a similitudinii mărfurilor, ar trebui luați în considerare toți factorii, inclusiv, printre altele, natura, scopul, metoda de utilizare, canalele de distribuire relevante, publicul relevant (a se vedea Hotărârea Curții de Justiție, C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha împotriva Metro Goldwyn-Mayer Inc, OAPI 12/98, p.1419, punctul 23). În speță, mărfurile respective din clasa 30 sunt identice și/sau similare într-un grad ridicat.

Public relevant – grad de atenție

Produsele și serviciile în cauză sunt îndreptate către publicul larg, astfel încât gradul de atenție al consumatorului actual este mediu.

Evaluarea globală a probabilității de confuzie

Probabilitatea de confuzie acoperă situațiile în care consumatorul confundă în mod direct mărcile în sine, sau în care consumatorul face o legătură între semnele aflate în conflict, și presupune că produsele/serviciile vizate provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate economic.

În evaluarea riscului de confuzie trebuie să se ia în considerare cum consumatorii medii au rareori șansa de a face o comparație directă între diferite mărci, dar trebuie să aibă încredere în amintirea lor imperfectă a acestora (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

În cazul de față:

- a) bunurile sunt parțial identice și parțial foarte asemănătoare;
- b) mărcile sunt foarte asemănătoare din punct de vedere vizual și sonor, deoarece singurul element verbal și distinctiv al mărcii anterioare este reprodus în întregime în obiectul contestat. Diferențele dintre semne se limitează la elemente nediferențiale și, în general, nu sunt suficiente pentru a-i ajuta pe consumatori să le distingă.

Din aceste motive, riscul de confuzie trebuie confirmat deoarece este rezonabil să presupunem că, atunci când se confruntă cu semnul în litigiu în legătură cu produse și servicii identice și similare, consumatorii sunt susceptibili să confunde mărcile și să creadă că aceste produse provin din aceeași întreprindere sau, după caz, întreprinderi legate economic.

De asemenea, se poate concepe cum consumatorul relevant va percepe marca în litigiu ca pe o submarcă, o variație a mărcii anterioare, configurată într-un mod diferit în funcție de tipul de produse sau de servicii pe care le desemnează.

Având în vedere toate cele de mai sus, reținem că opoziția va fi considerată întemeiată, iar marca contestată trebuie respinsă în totalitate. De asemenea, solicităm Oficiului să acorde clientului nostru o compensare a costurilor în cuantumul maxim permis de EUTMIR.

În urma examinării opoziției, s-a primit Decizia din partea EUIPO:

* * *

•Q EUIPO

EUROPEAN UNION

^ < INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Notificarea către solicitant/titular a unei decizii

Alicante, 14.03.2023

Constantin Ghiță

Bdul Take Ionescu, Nr. 24-28, SC, B, AP. 2

300042 Timișoara

RUMANIA

Vă rugăm să consultați decizia atașată care încheie procedura de opoziție menționată mai sus. A fost preluat pe 14.03.2023.

Gabriele SPINA ALI

Anexe (excluzând scrisoarea de intenție): 7 pagini.

Vă rugăm să rețineți că deciziile diviziei de opoziție nu vor fi semnate de funcționarii responsabili, ci vor indica doar numele lor complet și vor purta un sigiliu tipărit al Oficiului, în conformitate cu articolul 94, alineatul (2), din EUTMR.

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spain

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

OPOZIȚIA nr. B 3 161 919

Fiorital S.p.A., Localită Marittima, Fabbricato 114, 30135 Venezia, Italia (oponent), reprezentată de Cantaluppi & Partners S.r.L., Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18, 35122 Padova, Italia (reprezentant profesionist)

împotriva

Sc Ice DYP Balas Srl, Strada A III A, Nr. 104, Sat Cărpiniș, Comuna Cărpiniș, Jud. Timiș, România (reclamant), reprezentată prin Constantin Ghiță, Bdul Take Ionescu, Nr. 24-28, Sc, B, Ap. 2, 300042 Timișoara, Romania (reprezentant profesionist).

La data de 14.03.2023, Divizia de Opoziție ia următoarea

DECIZIE:

1. Opoziția nr. B 3 161 919 este admisă pentru toate mărfurile în litigiu.
2. Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene nr. 18 569 294 este respinsă în întregime.
3. Reclamanta suportă cheltuielile de judecată, fixate la 620 EUR.

MOTIVE

La 10.01.2022, adversarul a formulat opoziție împotriva tuturor bunurilor europene din Cererea de marcă a Uniunii, nr. 18 569 294 (marca figurativă). Opoziția se bazează, printre altele, pe înregistrarea mărcii Uniunii Europene, nr. 17 915 338, DYP (marcă figurativă). Oponentul a invocat articolul 8, alineatul (1), litera (b), din RMUE.

DOVADA UTILIZĂRII

În conformitate cu articolul 47, alineatele (2) și (3) RMUE, dacă solicitantul solicită acest lucru, oponentul trebuie să furnizeze dovada că, în perioada de cinci ani care precede data depunerii sau, după caz, data de prioritate a contestației, marca anterioară a fost utilizată în mod real în teritoriile în care este protejată, în legătură cu produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și pe care oponentul le invocă drept justificare pentru opoziția sa, ori că există motive întemeiate pentru neutilizare. Marca anterioară este supusă obligației de utilizare dacă la acea dată a fost înregistrată de cel puțin cinci ani. Aceeași dispoziție prevede că, în lipsa unei astfel de dovezi, opoziția va fi respinsă.

Reclamanta a solicitat ca oponentul să depună dovada utilizării mărcilor pe care se întemeiază opoziția, și anume, înregistrările de mărci ale Uniunii Europene nr. 17 915 338, DYP (marcă figurativă), și nr. 16 083 421, "DYP" (marcă verbală).

În speță, data depunerii mărcii contestate este 01.10.2021.

Mărcile anterioare, nr. 17 915 338 și nr. 16 083 421, au fost înregistrate la 29.09.2018 și, respectiv, 19.06.2020. Prin urmare, cererea de dovadă a utilizării este inadmisibilă.

PROBABILITATEA DE CONFUZIE - ARTICOLUL 8, ALINEATUL (1), litera (b) RMUE

Există un risc de confuzie dacă există riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză, în ipoteza că poartă mărcile în cauză, provin de la aceeași întreprindere sau, după caz, de la o legătură economică între întreprinderi.

Dacă există o probabilitate de confuzie depinde de aprecierea într-o evaluare globală a mai multor factori, care sunt interdependenți. Acești factori includ similitudinea semnelor, similitudinea produselor și serviciilor, caracterul distinctiv al mărcii anterioare, elementele distinctive și dominante ale semnelor în conflict și publicul relevant.

Opoziția se bazează pe mai multe mărci anterioare. Divizia de opoziție consideră că este oportun să examineze mai întâi opoziția în legătură cu înregistrarea mărcii oponentului, nr. 17 915 338, DYP (marcă figurativă).

a) bunurile și serviciile

Produsele și serviciile pe care se întemeiază opoziția sunt, printre altele, următoarele:

Clasa 30: Înghețată comestibilă.

Bunurile contestate sunt următoarele:

Clasa 30: Înghețată.

Contrar argumentului reclamantei, înghețata este inclusă în mod identic în ambele liste de produse (inclusiv sinonime).

b) Public relevant - grad de atenție

Consumatorul mediu din categoria de produse în cauză este considerat a fi în mod rezonabil bine informat și, în mod rezonabil, atent și circumspect. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că gradul de atenție al consumatorului mediu este probabil să varieze în funcție de categoria de bunuri sau servicii în cauză.

În speță, bunurile constatate a fi identice sunt destinate publicului larg. Contrar argumentelor părților, ținând cont de comportamentul normal de cumpărare al publicului cu privire la aceste bunuri, gradul de atenție al acestora este considerat a fi scăzut (22/11/2021, R 32/2021-1, Vibe / Vive+ (fig.) et al., § 19).

c) Semnele

Marcă anterioară

Teritoriul relevant este Uniunea Europeană.

Aprecierea globală a similitudinii vizuale, sonore sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu dată de mărci, ținând seama, în special, de componentele lor distinctive și dominante (11/11/1997, C-251). /95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene înseamnă că o marcă anterioară a Uniunii Europene poate fi invocată în cadrul unei proceduri de opoziție împotriva oricărei cereri de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene care ar afecta în mod negativ protecția primei mărci, chiar dacă numai în relație cu percepția consumatorilor dintr-o parte a Uniunii Europene (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Prin urmare, un risc de confuzie doar pentru o parte a publicului relevant al Uniunii Europene este suficient pentru a respinge cererea atacată.

Elementul "înghețată" al semnului contestat are sens în anumite teritorii, și anume, în acele țări în care se înțelege limba română. În consecință, Divizia de opoziție consideră

de cuviință să concentreze comparația semnelor asupra părții de limbă română a publicului.

Elementul verbal "DYP" nu are nicio semnificație pentru publicul relevant și, prin urmare, este distinctiv.

Elementul figurativ al mărcii anterioare, constând dintr-o siluetă a unui pește, este distinctiv deoarece nu este nici descriptiv, nici aluziv în ceea ce privește produsele în cauză, într-o măsură care ar afecta în mod semnificativ gradul său de caracter distinctiv. Elementul verbal al mărcii anterioare este scris cu un tip de literă standard, ce are, în cel mai bun caz, un grad slab de caracter distinctiv.

Elementul verbal "înghețată" al semnelui contestat va fi înțeles ca însemnând "înghețată" (informații extrase din Leon Levițchi, Dicționar român-englez (2005), p. 556). Elementul verbal "ICE" este un cuvânt englezesc de bază care va fi înțeles ca atare de către publicul analizat (08/09/2010, T-112/09, Icebreaker, EU:T:2010:361, § 42, prin analogie). După cum recunoaște reclamanta, elementul figurativ al semnelui atacat, constând într-o reprezentare a unui fulg de zăpadă, este un simbol utilizat în mod obișnuit în sectorul relevant, care doar indică faptul că înghețatele în cauză sunt produse congelate care trebuie păstrate la o temperatură scăzută. Prin urmare, toate elementele menționate mai sus sunt nedistinctive.

Cutia eliptică a semnelui contestat este un dispozitiv geometric simplu, care va fi perceput ca o etichetă nedistinctivă (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).

Elementul verbal "înghețată" al semnelui contestat este scris cu o literă standard, mai albă, iar elementele verbale "ICE" și "DYP" sunt ușor stilizate. În orice caz toate acestea vor fi percepute ca mijloace grafice de a aduce elementele verbale în atenția publicului. Prin urmare, toate au în cel mai bun caz un grad slab de distincție.

Niciunul dintre semne nu are niciun element care ar putea fi considerat în mod clar mai dominant decât alte elemente. Cu toate acestea, atunci când semnele constau atât din componente verbale, cât și din componente figurative, în principiu, componenta verbală a semnelui are de obicei un impact mai puternic asupra consumatorului decât componenta figurativă. Aceasta deoarece publicul nu tinde să analizeze semnele, și se va referi mai ușor la semnele în cauză prin elementul lor verbal decât prin descrierea elementelor figurative (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

Din punct de vedere vizual, semnele coincid în elementul verbal "DYP", care este distinctiv. Cu toate acestea, ele diferă prin elementele și aspectele vizuale rămase.

Elementul comun este componenta mărcii anterioare care are cel mai puternic impact asupra consumatorilor și singurul element distinctiv al semnului în litigiu. Prin urmare, semnele sunt vizual similare într-un grad mediu.

Auditiv, pronunția semnelor coincide în elementul verbal "DYP", prezent identic în ambele semne. Pronunția diferă în ceea ce privește elementul verbal nedistinctiv "ICE" al semnului atacat, care nu are corespondent în marca anterioară. Este sigur să presupunem că elementul verbal "înghețată", ținând cont de poziția sa, nu va fi pronunțat, deoarece consumatorii nu au tendința de a pronunța elemente verbale nedistinctive sau slabe precum cel în cauză (04.02.2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). Prin urmare, semnele sunt similare din punct de vedere auditiv la un grad peste medie.

Din punct de vedere conceptual, se face referire la afirmațiile anterioare referitoare la conținutul semantic transmis de mărci. Marca anterioară va fi asociată cu noțiunea "pește", iar semnul atacat - cu noțiunile de "înghețată", "gheață" și "fulg de zăpadă/înghețat". Prin urmare, mărcile sunt diferite din punct de vedere conceptual.

Întrucât semnele au fost găsite similare în cel puțin un aspect al comparației, examinarea riscului de confuzie va continua.

d) Caracterul distinctiv al mărcii anterioare

Caracterul distinctiv al mărcii anterioare este unul dintre elementele care trebuie luate în considerare în aprecierea globală a riscului de confuzie. Oponentul nu a susținut în mod explicit că marca sa este deosebit de distinctă în virtutea utilizării intensive sau a reputației.

În consecință, aprecierea caracterului distinctiv al mărcii anterioare se va baza pe caracterul său distinctiv în sine. În speță, marca anterioară în ansamblu nu are nicio semnificație pentru niciunul dintre produsele în cauză din perspectiva publicului de pe teritoriul relevant. Prin urmare, caracterul distinctiv al mărcii anterioare trebuie să fie considerat normal.

e) Evaluare globală, alte argumente și concluzie

Evaluarea riscului de confuzie implică o anumită interdependență între factorii relevanți și, în special, o similitudine între mărci și între produse sau servicii. Prin urmare, un grad mai mic de similitudine între produse și servicii poate fi compensat de un grad mai mare de similitudine între mărci și invers (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

În speță, publicul analizat va manifesta un grad scăzut de atenție în raport cu bunurile care au fost constatate identice. Marca anterioară se bucură de un grad mediu de caracter distinctiv. Semnele sunt similare din punct de vedere vizual cu un grad mediu,

similare din punct de vedere auditiv cu un grad peste medie, și diferite din punct de vedere conceptual.

Riscul de confuzie acoperă situațiile în care consumatorul confundă în mod direct mărcile în sine, sau în care consumatorul face o legătură între semnele aflate în conflict, și presupune că produsele vizate provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate economic. Întrucât semnele sunt identice în ceea ce privește elementul lor distinctiv/cel mai puternic "DYP", este foarte posibil consumatorul relevant să perceapă marca în litigiu ca o submarcă, o variație a mărcii anterioare, configurată într-un mod diferit în funcție de tipul de bunuri sau servicii pe care le desemnează (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Diferența conceptuală dintre semne nu este suficientă pentru a afecta acest rezultat, deoarece reiese din elemente care nu sunt distinctive (precum în cazul semnului în litigiu) sau care sunt susceptibile de a fi percepute drept completări menite să diferențieze liniile de produse în cadrul aceleiași mărci. Numai în circumstanțe speciale divizia de opoziție poate lua în considerare dovada coexistenței altor mărci pe piață (și eventual în registru) la nivel național/al Uniunii Europene ca un indiciu al "diluării" caracterului distinctiv al mărcii adversarului care ar putea fi contrar unei presupuneri de risc de confuzie. Acest lucru trebuie evaluat de la caz la caz, și o astfel de valoare indicativă ar trebui tratată cu prudență, deoarece pot exista diferite motive pentru care coexistă semne similare, de exemplu, diferite situații juridice sau de fapt din trecut, sau acorduri anterioare de drepturi între părțile implicate. Prin urmare, în lipsa unor argumente convingătoare și a unor probe ale acestora, acest argument al reclamantei trebuie respins ca neîntemeiat.

Având în vedere toate cele de mai sus, există o probabilitate de confuzie din partea publicului vorbitor de limbă română. După cum s-a menționat mai sus la secțiunea c) din prezenta decizie, un risc de confuzie doar pentru o parte a publicului relevant al Uniunii Europene este suficient pentru a respinge cererea atacată. Întrucât înregistrarea anterioară a mărcii Uniunii Europene nr. 17 915 338 conduce la succesul opoziției și la respingerea mărcii în litigiu pentru toate produsele împotriva cărora a fost îndreptată opoziția, nu este necesar să se examineze celelalte drepturi anterior invocate de către oponent (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

CHELTUIELI

În conformitate cu articolul 109, alineatul (1) din RMUE, partea care pierde în procedura de opoziție trebuie să suporte onorariile și costurile suportate de cealaltă parte. Întrucât oponentul este partea care pierde, aceasta trebuie să suporte cheltuielile de judecată efectuate de reclamant în cursul prezentei proceduri.

În conformitate cu articolul 109, alineatul (7) din RMUE, și cu articolul 18, alineatul (1), litera (c), punctul (i) din RMUE, costurile care trebuie plătite solicitantului sunt costurile de reprezentare, care urmează să fie stabilite pe baza ratei maxime stabilite în acestea.

Decizia privind opoziția nr. B 3 161 919 pagina: 7 din 7

”Contestația trebuie depusă în termen de patru luni de la aceeași dată. Notificarea de contestație va fi considerată ca având dosar numai atunci când a fost plătită taxa de contestație de 720 EUR.”

Concluzii

Într-o societate aflată într-o concurență permanentă, mărcile vin atât în ajutorul producătorului de orice fel, cât și al consumatorului aflat de cele mai multe ori în dificultatea de a alege din multitudinea de produse, facilitând alegerea acestora pe bază de încredere și fidelitate față de acelea de care este mulțumit în satisfacerea exigențelor sale.

Având în vedere legătura indisolubilă dintre mărci și produsele și/sau serviciile ce reprezintă obiectul înregistrării acestora, alegerea unei mărci va constitui întotdeauna o provocare prin faptul că se dorește ca aceasta să fie cât mai semnificativă și distinctivă, să devină competitivă pe piață prin folosire, astfel încât riscurile apariției unor conflicte între deținătorii de mărci ai produselor asemănătoare să fie înlăturat sau cât mai mic posibil.

Mărcile trebuie să fie simple dar clare, concepute cu imaginație, iar rezultatul creației să fie unul atrăgător pentru consumatori din punct de vedere estetic.

Marca constituie de asemenea o garanție pentru un produs care își păstrează calitatea în timp, contribuind la creșterea volumului vânzărilor și la păstrarea pieței de desfacere pentru produsele care o poartă, stimulând procesul concurențial și fiind un bun ghid al consumatorilor în decizia lor de achiziționare a produselor sau serviciilor.