

Contestația - mijloc de apărare a drepturilor de marcă
*Elemente de probă în procedura de soluționare a
contestațiilor în fața OSIM*
Studii de caz

Carmen SOLZARU
Șef Serviciu Contestații/Revocări

Mariana NĂSTASE
Expert Serviciu Contestații/Revocări
27-29.08.2019, Jupiter

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- **Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 rep. (Lege) - dovedirea caracterului distinctiv dobândit ca urmare a folosirii.**

„Caracterul distinctiv al unui semn este o chestiune pur circumstanțială, în funcție de pașii urmați de utilizatorul semnului sau de terți, poate fi dobândit, accentuat sau chiar pierdut.”

Pentru aprecierea „distinctivității dobândite” se pot lua în considerare următoarele :

- vânzări, volum, sau profit din produse/servicii;*
- întinderea folosirii mărcii anterior datei de depozit;*
- aria geografică de vânzare a produselor sau de prestare a serviciilor;*
- întinderea (gradul de publicitate) publicității cu marca respectivă în rolul principal;*
- gradul de conștientizare în rândul publicului consumator a faptului că marca provine de la solicitant (prin prezentarea sondajelor de opinie pentru consumatori, incluzând și vânzătorii).*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- **Art.19 (3) lit. a) din Lege** - *titularul mărcii care a formulat opoziția prezintă OSIM dovada că: în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziția, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.*
- *Nu există în Legea 84/1998 și în Regulamentul de aplicare al acesteia (HG 1134/2010) prevederi referitoare la „utilizarea efectivă”.*

CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIȚIE a formulat câteva principii importante legate de interpretarea acestei sintagme

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

PRINCIPIILE CURTII EUROPENE DE JUSTIȚIE

- *Utilizarea să fie actuală;*
- *Să nu fie o utilizare simbolică (care păstrează doar drepturile conferite de marcă);*
- *Marca utilizată conform funcției esențiale care garantează identitatea originii produselor și serviciilor și în același timp asigură diferențierea acestora de altele care nu au aceeași origine;*
- *Utilizarea mărcii publică (nu în firmă sau grup de firme) pentru produse/serviciile protejate sub marcă;*
- *Utilizarea mărcii în reclamă/publicitate pentru produse deja lansate sau care urmează a fi promovate (funcția de comunicare);*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- *Utilizarea mărcii să fie reală ca o garanție în sectorul economic căruia i se adresează pentru a menține sau a crea un segment de piață pentru produsele sau serviciile protejate sub marcă;*
- *Utilizarea efectivă depinde de:*
 - *natura produselor sau serviciilor cărora marca li se aplică sau asociază;*
 - *caracteristicile pieței;*
 - *mărimea și frecvența utilizării mărcii.*
- *Utilizarea nu este necesar ca întotdeauna să fie semnificativă cantitativ ci funcție de caracteristicile produselor și serviciilor;*
- *Utilizarea efectivă: probe că s-a atins un prag “minim”*

*Criterii: volum comercial/durata/frecvența acțiunilor de utilizare
volum comercial redus compensat de frecvența ridicată a
utilizării mărcii.*

Nu poate fi impusă o regulă “de minimis”:

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

Natura utilizării mărcii: ca marcă, nume comercial, firmă, emblemă.

Locul utilizării mărcii: în spațiul relevant, în publicitate, pe internet (nu simpla prezență pe website ci numărul de vizite clickuri/minime sau comenzi online în legătură cu produsele sau/și serviciile, data la care informația a fost postată pe website), tendința de înlocuire a dovezilor “tradiționale” (chitanțe, taxare documente, etc) prin “dovezi electronice” pentru certificarea plăților, cererilor, confirmări, înregistrări în condiții sigure a tranzacțiilor, etc.

Timpul utilizării mărcii: utilizarea nu trebuie să fie continuă în cursul celor 5 ani ci este suficient să se dovedeasca utilizarea efectivă la începutul sau sfârșitul acestei perioade.

Extinderea utilizării mărcii.

Titularul mărcii trebuie să dovedească faptul că și-a obținut poziția pe piață relevantă printr-o folosire serioasă a mărcii sale pentru produse sau servicii lansate sau care urmează să fie lansate în special în cadrul unor campanii publicitare.

Importante sunt date referitoare la: volumul vânzărilor/durata perioadei în care aceste acte de vânzare au avut loc/frecvența acestor acte.

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- **Articolul 19 din HG 1134/2010**

Determinarea și dovedirea notorietății - prin orice „mijloc de probă”

(1) Pentru a aprecia dacă o marcă este notorie este suficient ca aceasta să fie larg cunoscută:

- a) pe teritoriul României; și*
- b) pentru segmentul de public din România căruia se adresează produsele sau serviciile pentru care marca este utilizată.*

(2) În sensul alin. (1) lit. b), segmentul de public va fi stabilit pe baza următoarelor elemente:

- a) categoria de consumatori vizată pentru produsele sau serviciile la care se referă marca; identificarea categoriei de consumatori se face pe grupe de consumatori ai unor anumite produse sau servicii în legătură cu care marca este utilizată;*

- b) rețelele de distribuire a produselor sau serviciilor la care se referă marca.*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

(3) La opoziție sunt examinate motivele de refuz privind mărcile notorii, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 24 din lege. OSIM poate cere de la autoritățile publice, instituțiile publice, precum și de la persoane juridice de drept privat documente în vederea aprecierii notorietății în România.

(4) În aplicarea criteriului prevăzut la art. 24 lit. c) din lege, gradul de cunoaștere al unei mărci de către public poate fi apreciat în funcție de promovarea acesteia, inclusiv publicitatea și promovarea la târguri sau expoziții a produselor ori serviciilor la care se aplică marca.

*(5) Notorietatea unei mărci poate fi dovedită **prin orice mijloc de probă**.*

*(6) În susținerea notorietății unei mărci pe teritoriul României pot fi prezentate acte **(înscrișuri)** cum ar fi cele privind:*

a) comercializarea sau punerea în vânzare a produselor ori prestarea de servicii sub marca notoriu cunoscută;

b) importul sau exportul produselor pe care marca notorie este aplicată;

c) publicitatea sau reclama produselor și serviciilor sub marca notoriu cunoscută în România etc.

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- **Art. 24 din Lege**

(1) Examinarea motivelor de refuz privind marca notorie se face potrivit unor criterii, cum ar fi:

- a) gradul de distinctivitate, inițială sau dobândită, a mărcii notorii în România;*
- b) durata și întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele și serviciile pentru care o marcă se solicită a fi înregistrată;*
- c) durata și întinderea publicității mărcii notorii în România;*
- d) aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România;*
- e) gradul de cunoaștere a mărcii notorii pe piața românească de către segmentul de public căruia i se adresează;*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

f) existența unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, aparținând altei persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.

(2) Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), OSIM poate cere de la autorități publice, instituții publice, precum și de la persoane juridice de drept privat documente, în vederea stabilirii notorietății mărcii în România.

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

Criterii de analiză a noțiunilor de marcă notorie și marcă de renume

- ❖ *criteriile de analiză similare;*
- ❖ *nu sunt stabilite criterii de natură calitativă pentru a se reține renumele sau notorietatea mărcii;*
- ❖ *diferența între cele două noțiuni este dată de necesitatea înregistrării în cazul mărcii de renume și posibilitatea invocării acesteia în cazul produselor/serviciilor diferite;*
- ❖ *analiza argumentelor opoziției/acțiunii în anulare trebuie să se facă cu mare grijă de către examinator/judecător în acele cazuri în care temeiul de drept nu este invocat cu acuratețe;*

Marca notorie – produse/servicii identice/similare + risc de confuzie;

Marca de renume – produse/servicii diferite + risc de asociere + profit necuvenit/folosire în detrimentul caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare.

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

Cine invocă notorietatea/renumele/distinctivitatea dobândită/ utilizarea mărcii anterioare/opuse este ținut să o dovedească.

Principalele elemente de probă:

- **sondajele de opinie și studiile de piață** - cele mai adecvate pentru furnizarea de informații privind gradul de cunoaștere a mărcii, cota de piață aferentă sau poziția ocupată pe piață în raport cu produsele/serviciile concurente.

Legea română nu stabilește o cotă procentuală din cadrul segmentului de public vizat care să cunoască marca, ceea ce înseamnă că rămâne la latitudinea Comisiei, respectiv a instanțelor de judecată să aprecieze în funcție de probele prezentate.

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- *articole de presă și/sau din publicații de specialitate;*
- *materiale publicitare și promoționale (reclame, decupaje din ziare, spoturi publicitare, articole promoționale, oferte, broșuri, cataloage, pliante, ambalaje, etichete, liste de prețuri, etc.);*
- *rapoarte anuale privind profiturile întreprinderilor/rezultatele financiare;*
- *cifra de afaceri;*
- *date privind volumul vânzărilor;*
- *facturi și alte documente comerciale, referitoare strict la produsele/serviciile comercializate sub marca în cauză.*
- *certificări și premii (acordate de autoritățile publice sau de instituțiile oficiale, cum ar fi camerele de comerț și industrie, asociațiile profesionale , organizațiile de consumatori, etc.).*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- *Ar mai fi de subliniat faptul că notorietatea sau faima unor **mărci** poate fi câștigată instantaneu printr-o **publicitate/reclamă agresivă** de poziționare, sau că și aceasta poate fi efemeră, adică limitată în timp sau la o anumită categorie profesională. Progresul mijloacelor tehnice și coborârea barierelor la folosire a acestora au dus la comprimarea timpilor necesari dobândirii unei reputații comerciale a unui produs sau serviciu în ochii consumatorilor.*
- *Astfel, deși uneori se întâmplă ca anumite produse/servicii să nu fie comercializate în România, publicul român poate fi familiarizat cu anumite **mărci notorii** datorită televiziunii, internetului sau publicațiilor internaționale (ex. mărci faimoase de mașini cum ar fi Ferrari sau Lamborghini). Acest lucru înseamnă că deși nu sunt îndeplinite toate condițiile enumerate de legea mărcilor, mărcile pot fi considerate notorii, fapt recunoscut și în practica judiciară.*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- *Singurii care potrivit legii române pot aprecia dacă o **marcă este notorie/de renume sau nu** sunt Comisia de Opoziții și Comisia de Contestații din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și instanțele de judecată (respectiv Tribunalul București, Curtea de Apel București).*
- *Apărarea **mărcii notorii** (neînregistrate)/ **de renume** este apanajul titularului acesteia. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau instanțele de judecată nu pot apăra din oficiu o marcă notorie, datorită regulii potrivit căreia "cine invocă notorietatea/renumele este ținut să o dovedească". În plus, numai titularul mărcii notorii/de renume poate pune la dispoziție Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și instanțelor de judecată probele necesare demonstrării notorietății/re numelui.*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- *Acest lucru înseamnă că cei care dețin o marca trebuie să investească și în protejarea ei, prin urmărirea Buletinelor Oficiale de Proprietate Intelectuală pentru a observa din timp dacă cineva încearcă să **înregistreze o marca identică / sau o marcă similară** pentru aceleași/alte produse sau servicii astfel încât să se poată opune din timp înregistrării și folosirii în mod neloial a unui semn identic/similar.*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

Exemplul 1

- MARCA SOLICITATĂ

Expert
Petroleum



Cls. 37: „Extracție de resurse naturale; extracție de gaze; extracție de petrol; exploatarea câmpurilor petroliere pentru extracția petrolului; foraje pentru petrol sau zăcăminte de gaz; forarea puțurilor operațiuni de foraj în puțuri de petrol; pomparea și extragerea petrolului; instalare de instrumente pentru exploatarea petrolului; instalare de carcase, tuburi și conducte de forare pentru puțuri de petrol; închiriere de unelte pentru forajul sondelor de petrol.”

Cls. 39: „Depozitare de petrol; servicii de depozitare a gazului; transport de petrol; transport de gaze naturale; transport prin conducte.”

Cls. 42: „Explorarea zăcămintelor de gaz; analiză a depozitelor de petrol; pregătirea de prospecțiuni pentru zăcămintele de petrol; prospecțiuni de gaze și petrol; prospecțiuni în domeniul petrolului analize pentru exploatarea câmpurilor de petrol; servicii de analiză și testare în domeniul exploatării petroliere; realizare de studii de fezabilitate cu privire la prospecțiunile zăcămintelor de petrol realizarea de studii de fezabilitate cu privire la prospecțiuni de gaz realizarea de studii de fezabilitate cu privire la exploatarea gazelor realizarea de studii de fezabilitate privind exploatarea zăcămintelor de petrol realizarea de expertize tehnice în materie de depozite petroliere expertize ale câmpurilor de petrol testarea puțurilor de petrol prospecțiuni geologice expertize geologice studii geologice analiza mostrelor geologice estimări și investigații geologice.”

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- *Notificare neinvocare a unui drept exclusiv pt. „EXPERT PETROLEUM”/07.06.2017*
- *Decizie respingere/14.09.2017 (art. 5 alin.1 lit. b) - lipsă caracter distinctiv; art.23 alin. 2 din Lg. 84/1998)*
- *Contestație ex-parte/ Admitere contestație cf. Art. 5 (2)/Lg. 84/1998.*
- *Marcă depusă spre înregistrare la data de 18.01.2017.*

Extrase de pe site-ul Ministerului Finanțelor și RECOM, precum și alte dovezi de utilizare a denumirii EXPERT PETROLEUM anterior depunerii cererii de înregistrare marcă:

- *societatea EXPERT PETROLEUM este înființată și funcționează pe teritoriul României din anul 2005, fiind deci cunoscută publicului român de peste 11 ani la data depunerii cererii de înregistrare mărci;*

- *informații privind numărul mediu de angajați și cifra de afaceri începând cu anul 2011;*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- *Extras din Wikipedia cu privire la companie;*
- *08 iulie 2010, extras www.energy-pedia.com România: MOL and Expert Petroleum awarded three blocks in Romania's 10th licensing round;*
- *Corespondența ANRM 2011;*
- *15.11.2011, Extras de pe www.expertpetroleum.com Dl. Michel Louboutin, CEO și cofondator al EXPERT PETROLEUM, numit petrolistul anului 2011 de către membrii Petroleum Club of Romania;*
- *01.10.2012, Extras de pe www.expertpetroleum.com, EXPERT PETROLEUM numită Compania anului 2012 în domeniul petrolului și gazului, premiu acordat de către Petroleum Club of România;*
- *21 decembrie 2012, extras www.gandul.ro , OMV Petrom și Expert Petroleum au încheiat un parteneriat pentru creșterea producției;*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- Extras de pe www.expertpetroleum.com, preluare de pe www.wallstreet.ro, 04.02.2014, EXPERT PETROLEUM angajează și vrea să își crească de 5 ori producția în România;
- Extras de pe www.expertpetroleum.com 04.02.2014, preluare www.wallstreet.ro Compania Expert Petroleum din Târgu Mureș va efectua pentru OMV Petrom servicii de îmbunătățire a producției de petrol și gaze în județul Timiș în baza unui contract de 1,39 miliarde lei, fără TVA, anunță Mediafax;
- 21 mai 2014, extras de pe www.expertpetroleum.com acordare premiu de către PETROM;
- 15.11.2014, extras de pe www.expertpetroleum.com numirea OJ. Michel Louboutin ca noul președinte al ROPEPCA;
- Extras de pe www.expertpetroleum.com, 10 ianuarie 2015, cu privire la acțiunile sociale întreprinse de companie în 2014 și începutul lui 2015: sponsorizarea unei competiții școlare, donații către Inspectoratul Teritorial de Urgențe Timișoara, donarea de materiale de construcții către școli din Timișoara, oferirea de daruri de Crăciun la un orfelinat din București;

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- Extras de pe www.expertpetroleum.com la 15 ianuarie 2015, cu privire la aniversarea de 10 ani a Companiei;
- Extras de pe www.expertpetroleum.com, 24 martie 2015, EXPERT PETROLEUM sprijină inițiativa unei tinere de 17 ani pentru a urca pe cel mai înalt vulcan din lume, Ojos del Salado in Chile (6 893m);
- Extras de pe www.expertpetroleum.com, 20 mai 2015, echipa EXPERT PETROLEUM participă la maratonul organizat de PETROM;
- Iunie 2015, interviu cu Domnul David Martinon, CEO și cofondator al EXPERT PETROLEUM SRL;
- Confirmare studiu ANRM 10.09.2015;
- Echipa de pompieri a Expert Petroleum Timișoara a participat în data de 11 iunie 2016 la etapa județeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență și s-a clasat pe locul a II-lea;
- Extras de pe www.expertpetroleum.com, 28 iunie 2016, ȘCOALA ALTFEL la EXPERT PETROLEUM;

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- Extras www.energynomics.ro, 25 august 2016, Expert Petroleum a preluat de la Petrofac contractul de creștere a producției din zona Țicleni, Gorj;
- Extras de pe Gorjeanul, 13.09.2016, Deschiderea anului școlar la Liceul Tehnologic din Țicleni;
- Extras din www.wall-street.ro. din 21 decembrie 2009;
- Extras din <http://www.Petroleumclub.ro/xmasr02013.html> petrecerea de Crăciun a PETROLEUM CLUB OF ROMANIA, unde unul din sponsori este EXPERT PETROLEUM;
- Extras <http://radiotimisoara.ro/2015/10/19/dupa-curtici-mol-si-expert-petroleum-pot-trece-laexplorari> din 19 octombrie 2015;
- Extras de pe www.expertpetroleum.com 9 decembrie 2016, Expert Petroleum premiat pentru rezultate excepționale în protejarea mediului.

Comisia de Contestații OSIM a considerat că în cazul de față, nu sunt create îndoieli asupra întinderii protecției mărcii; marca solicitată dobândind distinctivitate ca urmare a folosirii; publicul cunoaște denumirea de peste 11 ani și o asociază cu solicitantul EXPERT PETROLEUM .

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

Exemplul 2

MARCA SOLICITATĂ



T E I L O R

AUR SI PIETRE PRETIOASE

Solicitată la protecție pt. Cls. 14: "Metale prețioase și aliajele lor și produse din aceste materiale, placate sau nu, necuprinse în alte clase; giuvaergie, bijuterii, pietre prețioase; ceasornicărie și instrumente pentru măsurarea timpului". – Restrângerea listei de produse la: ***"Bijuterii și giuvaere din metale sau din aliajele lor; pietre prețioase, cu excepția ceasurilor și părților din acestea, a curelelor sau brățărilor de ceasuri și a ochelarilor pentru ceasornicari" (limitare).***

Cls. 35: "Publicitate; servicii de import-export; gestionarea afacerilor comerciale; administrație comercială; lucrări de birou". - Restrângerea listei de servicii la: ***„Publicitate, activități de import-export, servicii de comercializare a produselor din clasa 14 prin rețea proprie de magazine specializate" (limitare).***

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

MĂRCILE OPUSE- o familie de 9 mărci internaționale și europene figurative sau combinate constând din/ conținând elementul fig. coroana

MI 140390



MI 476371



Cls. 14: *"Timepieces of all types and their parts"*
(Ceasuri de toate felurile și părțile componente ale acestora)

Cls. 14: *„Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith; jewellery, precious stones; clocks and watches and other chronometric instruments”*

(Metale prețioase și aliaje ale acestora, produse din metale prețioase sau placate, bijuterii, pietre prețioase, ceasuri și alte instrumente pentru măsurarea timpului)

Cls. 35: *"Publicité, promotion des ventes, relations publiques, étude de marché"*

(Publicitate, promovarea vânzărilor, relații publice, studii marketing)

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- *Decizie admitere/31.03.2015*
- *Contestație inter-partes/Admitere contestație cf. art. 6 alin. (2) lit. f), art. 6 alin. (3) și cele ale art. 6 alin. (4) lit. a) din Legea 84/1998, republicată.*
- *Documente depuse în dovedirea notorietății/renumelui mărcilor opuse:*
 - *Articole de presă și dovezi de publicitate a mărcii figurative ROLEX la nivel european, în reviste precum TIME, NewsWeek, Chronos, etc., în perioada **2009-2013**;*
 - *Articole de presă și dovezi de publicitate a mărcii figurative ROLEX la nivel național, în reviste precum Bazaar, Ziarul Financiar, Chtonos, etc., în perioada **2009-2013**;*
 - *Fotografii ale magazinelor ROLEX în România și dovezi ale prezenței acestor mărci într-un centru spa;*
 - *Raport privind marca ROLEX raportat la aparițiile în media românească;*
 - *Articole de pe Internet cu privire la renumele mărcilor ROLEX, ce apar pe site-urile www.rolex.com, www.chronolink.ro;*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- *cu privire la **durata și întinderea utilizării mărcii notorii**, ROLEX SA folosește mărcile sale încă din anul 1908, iar pe piața din România produsele purtând marca ROLEX sunt comercializate din anul 2005, însă datorită faimei dobândite la nivel mondial, această marcă era cunoscută consumatorilor români înainte ca aceste produse să fie efectiv comercializate pe piața românească;*
- *marca ROLEX este prezentă în magazine din peste 100 de țări ale lumii, inclusiv România conform extraselor de pe site-ul oficial al companiei www.rolex.com din care rezultă extinderea comercializării produselor;*
- *cu privire la **aria geografică de utilizare a mărcii**, mărcile ROLEX se bucură de notorietate la nivel mondial, însă mai ales pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv pe întregul teritoriu al României;*

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- aria geografică deja nu mai poate fi considerată ca fiind tributară locului de sediu al unui magazin clasic (fizic) deoarece prin prezența în spațiul virtual limitele geografice depășesc granițele fizice, ca urmare a prezenței pe internet atât pe site-ul www.rolex.com cât și pe site-ul magazinelor de prezentare și distribuție www.chronolink.ro;

- cu privire la **gradul de distinctivitate și cunoașterea mărcii notorii de către segmentul de public căruia i se adresează**, acesta este unul extrem de ridicat având în vedere că mărcile ROLEX sunt mărci de tradiție pentru produsele din clasa 14, recunoscute în întreaga lume prin valoare, eleganță, lux.

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- *Comisia a reținut în cazul de față că, prin utilizarea mărcii solicitate*



T E I L O R

AUR SI PIETRE PREȚIOASE

s-ar aduce atingere mărcilor anterioare



ROLEX

mărci notorii care se bucură de renume în România, în Uniunea Europeană (și în multe alte state ale lumii), în sensul că prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau renumele mărcilor anterioare și, de asemenea, folosirea mărcii ulterioare ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcilor anterioare renumite.

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

Exemplul 3

MARCA SOLICITATĂ



Cls. 35: "Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrație comercială; lucrări de birou".

Cls. 38: "Telecomunicații".

Cls. 41: "Educație; instruire; divertisment; activități sportive și culturale".

Cls. 42: "Servicii științifice și tehnologice, precum și servicii de cercetare și de creație, referitoare la acestea; servicii de analiză și cercetare industrială; crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de calculator".

vs.

marca notorie „INNA”

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- ***Decizie admitere /10.03.2015***
- ***Contestație inter-partes /admisă cf. art. 6 alin. (2) lit. f), art. 6 alin. (4) lit. b) și cele ale art. 6 alin. (4) lit. c) din Legea 84/1998, republicată.***
- *Documente depuse în dovedirea notorietății mărcii INNA:*
 1. Coperta BEAU MONDE, octombrie 2013 - INNA;
 2. Coperta BRAVO, 2010 - INNA;
 3. Coperta BRAVO, 2011 - INNA;
 4. Coperta BRAVO, 2014 - INNA;
 5. Coperta BRAVO GIRL, 2010 - INNA;
 6. Coperta CE SE ÎNTÂMPLA DOCTORE, octombrie 2013 - INNA;
 7. Coperta COOL GIRL, ianuarie 2011 - INNA;
 8. Coperta COSMOPOLITAN, ianuarie 2011 - INNA;
 9. Coperta COSMOPOLITAN, ianuarie 2014 - INNA;
 10. Coperta ELLE Bulgaria, 2011 - INNA;

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

11. Coperta ELLE România - INNA;
12. Coperta ESTILO DF Mexic - INNA;
13. Coperta FHM Polonia, 2011 - INNA;
14. Coperta FHM România, 2010 - INNA;
15. Coperta FHM Rusia - INNA;
16. Coperta FHM Slovenia, ianuarie 2011 - INNA;
17. Coperta FORBES, 2010 - INNA;
18. Extras revista IN ROCK MAGAZINE, Japonia - INNA;
19. Coperta InSTYLE, România, februarie 2013 - INNA;
20. Coperta JOY Bulgaria, 2012 - INNA;
21. Coperta PROTV MAGAZIN, România, 2013- INNA;
22. Coperta PROTV MAGAZIN, România, 2011 - INNA;
23. Coperta SHAPE, Malaysia, Iunie 2012 - INNA;
24. Coperta SKY LADY, România, 2015 - INNA;
25. Coperta TABU, România, 2010 - INNA;

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

26. Coperta TANGO, România, mai 2012 - INNA;
27. Coperta TEEN STUFF, Egipt, Iulie 2013 - INNA;
28. Coperta TELEHIT, Mexic, 2015 - INNA;
29. Coperta TONICA, România, iunie-Iulie 2013-INNA;
30. Coperta TOP TEEN, Mexic - INNA;
31. Coperta UNICA, România, Aprilie 2014 - INNA;
32. Coperta VANITY, Japonia, 2015 - INNA;
33. Coperta VIVA, România, 2010 - INNA;
34. Coperta VIVA, România, 2013 - INNA;
35. Coperta VIVA, România, 2015 - INNA;
36. Contract încheiat între Grifon Organizasyon teknoloji Reklamcilik San.Ve Tic LTD. STI și SC Empire Music Management SRL, în data de 04.04.2014 pentru concert INNA în Izmir, Turcia;
37. Contract încheiat între Groove Masters și SC Empire Music Management SRL, în data de 08.02.2014 pentru concert INNA în Sochi, Rusia;

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

38. Contract încheiat între Viva Entertainment Ltd și SC Empire Music Management SRL, în data de 07.06.2014 pentru concert INNA în Sheffield, Marea Britanie;

39. Contract încheiat între Zavod Eco Kras și SC Empire Music Management SRL, în data de 14.02.2014 pentru concert INNA în Ajdovscina, Slovenia;

40. Contract încheiat între Ayku Organizasyon Tur Ins. Tic LTD STI și SC Empire Music Management SRL, în data de 28.02.2014 pentru concert INNA în Istanbul, Turcia;

41. Contract încheiat între Y ve O Organizasyon Tur. San. Tic. Ltd.Sti. și SC Empire Music Management SRL, în data de 03.01.2014 pentru turneu de 10 reprezentații INNA în Belek, Turcia;

42. Contract încheiat între Empire Music Management SRL și Lucky Seven Division SRL, în data de 25.08.2015, pentru concert INNA în Cluj, România;

*Elemente de probă în procedura de
soluționare a contestațiilor în fața OSIM*

43. Contract încheiat între Empire Music Management SRL și Sublime Entertainment Agency, în data de 19.08.2014, pentru concert INNA în București, România;

44. Contract încheiat între Empire Music Management SRL și Sublime Entertainment Agency, în data de 01.08.2014, pentru concert INNA în Baia Mare, România;

45. Contract încheiat între Empire Music Management SRL și Apa Inc., în data de 18.05.2014, pentru concert INNA în Ciudad de Mexico, Mexic;

46. Contract încheiat între Empire Music Management SRL și Sublime Entertainment Agency, în data de 31.12.2013, pentru concert INNA în Constanta, România.

47. Copie Carte de Identitate APOSTOLEANU Elena-Alexandra.

Elemente de probă în procedura de soluționare a contestațiilor în fața OSIM

- *Comisia reține faptul că probatoriul administrat în cauză (filele 34-92/dosar contestație) indică faima mărcii „INNA”, gradul de cunoaștere, vechimea, intensitatea utilizării acesteia, atât pe plan național, dar și internațional.*
- *Examinarea criteriilor legale privind dovedirea notorietății a condus Comisia de Contestații la concluzia că **marca INNA** este marcă notorie.*

*Elemente de probă în procedura de
soluționare a contestațiilor în fața OSIM*

Vă mulțumim pentru atenție!