ESTTA Tracking number: **ESTTA704591**

Filing date: **10/26/2015**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Proceeding	91221590
Party	Plaintiff Emerson Electric Co.
Correspondence Address	LISABETH H COAKLEY HARNESS DICKEY & PIERCE PLC 5445 CORPORATE DRIVE STE 200 TROY, MI 48098 UNITED STATES coakley@hdp.com, tjcomparoni@hdp.com, docketingtm@hdp.com
Submission	Other Motions/Papers
Filer's Name	Lisabeth H. Coakley
Filer's e-mail	coakley@hdp.com, tjcomparoni@hdp.com
Signature	/lhc/
Date	10/26/2015
Attachments	91221590 EMERSON TECHNIK - Response 102615.pdf(3993977 bytes)

Attorney Docket No. 3165-501007

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Emerson Electric Co., Opposer, v. S.C. Ion Mos S.R.L. Applicant.	)	Opposition No. 91221590 Serial No. 79/138,965 Mark: EMERSON TECHNIK & Design Published: October 21, 2014

RESPONSE TO BOARD ORDER DATED SEPTEMBER 28, 2015
AS AMENDED SEPTEMBER 29, 2015 re OPPOSER'S REQUEST TO SUSPEND

Emerson Electric Co. ("Opposer") hereby submits the following as it response to the Board's Order dated September 28, 2015 as amended September 29, 2015, requesting copies of the operative pleadings from the civil action filed by Opposer in Romania seeking to cancel Applicant's International Registration and the Romanian national registration on which the Opposed Application is dependent and the determination of which may obviate the necessity for this trademark proceeding.

Attached as Exhibit "A" is a scanned copy of the Cancellation Request bearing the Bucharest Court of Law receipt stamp of October 19, 2014 and the file number 31837/3/2014 Section 3 IP matters. A sworn translation of the Cancellation Request is attached as Exhibit "B." Additionally, attached as Exhibit "C" are scanned copies of hearing summaries dated April 8, 2015, May 20, 2015, and September 16, 2015 prepared by the Romanian Court of Law. English sworn translations are attached as Exhibit "D." It should be noted the hearing summaries are not communicated or otherwise sent to the parties but are available directly from the Romanian Court of Law court file and transcribe upon request of a party. In this case, the transcriptions were requested by Opposer to show the Board the pendency and status of the Romanian matter.

Together, Exhibits "A" through "D" clearly demonstrate that the Romanian civil action is pending and this central attack has a direct bearing on the instant Opposition proceedings in that the opposed Application No. 79/138,965 filed under Trademark Act Section 66(a) is based on Applicant's International Registration No. 1182960 which is based on Applicant's Romanian National Application No. 104588 filed May 25, 2009. If successful, Opposer's central attack and Petition to Cancel Applicant's Romanian registrations will result in the cancellation of Applicant's national and international registrations and the corresponding extension for protection to the United States (and all 88 other designated jurisdictions) which will moot the United States Opposition proceedings.

It is well settled that the Board may, in its discretion, suspend a proceeding pending the final determination of a foreign action between the parties wherein one party challenges the validity of a foreign registration upon which the other party's subject application is based TMBP §510.02(a). See also *Marie Claire Album S.A. v Kruger GmbH & Co. KG* Opposition No 88,932, 1993 wherein a United States application was filed based upon a German registration under Trademark Act Section 44 and the Opposer sought to suspend the U.S. Opposition proceeding because it had a prior pending action in Germany seeking to cancel the underlying German registration upon which the U.S. application relied. In *Marie Claire,* the Board relied upon the decision in *Fioravanti v Fioravanti Corrado S.R.L.,* 230 USPQ 36 and held in part as follows:

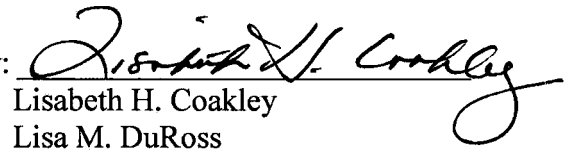
> The Trademark Trial and Appeal Board held in *Fioravanti* that the commencement of a proceeding in the applicant's country of origin seeking to cancel the registration upon which a U.S. application is based may serve as a ground for opposing registration in the United States. **The Board further held that, in such circumstances, suspension of the opposition proceedings in the United State would be appropriate**. Were the foreign registration found to be invalid, there would be no valid basis for this application, in which case the opposition would be sustained. Therefore, it is appropriate to suspend this proceeding pending the determination of the German civil action concerning the validity the foreign registration (*emphasis added*).

For the reasons outlined above, Opposer respectfully requests that the Board suspend action on the instant Opposition pending the disposition of the Romania civil action for cancellation of Applicant's International Registration No. 1182960 and Applicant's Romanian National Application No. 104588.

Respectfully Submitted,

EMERSON ELECTRIC CO.

Dated: October 26, 2015

By: 

Lisabeth H. Coakley
Lisa M. DuRoss
HARNESS, DICKEY & PIERCE, P.L.C.
5445 Corporate Drive, Suite 200,
Troy, Michigan 48098
T: 248-641-1600
F: 248-641-0270

Attorneys for Opposer Emerson Electric Co.

Attorney Docket No. 3165-501007

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Emerson Electric Co., Opposer, v. S.C. Ion Mos S.R.L. Applicant.	))))))))	Opposition No. 91221590 Serial No. 79/138,965 Mark: EMERSON TECHNIK & Design Published: October 21, 2014

CERTIFICATE OF SERVICE

I hereby certify that a true and complete copy of the foregoing **Response to Board Order Dated September 28, 2015 as Amended September 29, 2014 re Opposer's Request to Suspend,** has been served on Applicant S.C. Ion Mos S.R.L., by mailing said copy to the correspondence address of record with the Trademark Trial and Appeal Board, on October 26, 2015, via First Class Mail, postage prepaid, to:

Michael D. Fishman
And Michelle Visser
Fishman Stewart Yamaguchi PLLC
39533 Woodward Ave., Ste. 140
Bloomfield Hills, MI 48304

Timothy J. Comparoni

Attorney Docket No. 3165-501007

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Emerson Electric Co., Opposer,	)	
	)	Opposition No. 91221590
v.	)	Serial No. 79/138,965
	)	Mark: EMERSON TECHNIK & Design
S.C. Ion Mos S.R.L. Applicant.	)	Published: October 21, 2014

EXHIBIT "A"

CABINET ENPORA
Intellectual Property Services

Virginia – Daisy POP
Calin – Radu POP
Anca BIANU
Amelia GRUIA
Nicoleta TARCHILA
Florrie STANCULESCU
Roxana TOMA
Gabriela IONESCU

Office address:
Str. George Calinescu, No. 52A,
Ap. 1, Sector 1, Bucuresti 011694
ROMANIA

Mail address:
P.O.Box 39-F1
Bucuresti 024330
ROMANIA

Phone: 40 21 230 0990
Fax: 40 21 230 2311

e-mail: pop@patents.ro
web: www.patents.ro

Tribunalul București
REGISTRATURA CIVILĂ
Primit: 19.09.2014
Dosar Nr.: 31837/3/2014
Semnătura,

Către,

TRIBUNALUL BUCUREŞTI
Bd. Unirii nr. 37, Sector 3
Bucureşti

Secția a III a Civilă

SECŢIA CIVILĂ

Domnule Preşedinte,

Subscrisa **EMERSON ELECTRIC CO.** cu sediul în 8000 West Florissant Ave. St. Louis, Missouri 63136 STATELE UNITE ALE AMERICII, prin mandatar autorizat **CABINET ENPORA INTELLECTUAL PROPERTY S.R.L.**, agenţie de proprietate industrială, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/490/2007, cod fiscal nr. RO 20507637, cu sediul în Bucureşti, str. George Călinescu, nr. 52A, parter, ap.1, sector 1, adresă pe care o indicăm drept sediu ales în scopul comunicării actelor procedurale legate de prezenta cerere, având următoarele date bancare **IBAN: R027 RNCB 0072 0712 4707 0001 - BCR - SECTOR 1**, Calea Victoriei 155, Sector 1, Bucureşti, România SWIFT COD **RNCBROBU** formulăm în temeiul art. 192 şi urm. Cod pr.civ. prezenta:

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

În contradictoriu cu:

S.C. ION MOS S.R.L. societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/21693/1992 cu cod unic de identificare: RO 3539523 şi având sediul în Bucureşti, Str. Rovine, nr. 3 bl. 65, sc. A, ap. 21, Sectorul 2, ROMÂNIA

şi

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI (numit în cele ce urmează **O.S.I.M.**) cu sediul în Bucureşti, str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, pentru a-i face opozabilă hotărârea pe care o veţi pronunţa;

Prin care vă solicităm ca prin hotarârea pe care o veţi pronunţa să dispuneţi:

1. anularea mărcii Nr. 103439/18.02.2009 „EMERSON TECHNIK" cu element figurativ pentru toate serviciile cuprinse în clasele 35 şi 37 conform Clasificării Internaţionale de la Nisa pentru care această marcă a fost înregistrată;

2. anularea mărcii Nr. 104588/25.05.2009 „EMERSON TECHNIK" cu element figurativ pentru toate produsele cuprinse în clasele 7 şi 11 conform Clasificării Internaţionale de la Nisa pentru care această marcă a fost înregistrată;

3. obligarea primei pârâte la suportarea cheltuielilor de judecată generate de prezentul proces;

4. obligarea pârâtei O.S.I.M. la publicarea hotărârii pe care o veţi pronunţa în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secţiunea Mărci şi înscrierea anulării mărcilor în Registrul Mărcilor Înregistrate O.S.I.M.

PENTRU URMĂTOARELE MOTIVE

ÎN FAPT

Structurăm motivele acţiunii noastre în anulare astfel:

1. Reclamanta deţine mărci similare anterior înregistrate pentru produse şi servicii similare şi complementare

Reclamanta EMERSON ELECTRIC CO. este titulara unui portofoliu cuprinzător de mărci înregistrate printre altele pentru clasele de produse şi servicii 07,1 şi 37, după cum urmează:

- Marca comunitară Nr. 000100651 „EMERSON" înregistrată începând cu data de 01.04.1996 pentru produse cuprinse în clasele 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 şi 20;

- Marca comunitară Nr. 002174589 „EMERSON" cu element figurativ înregistrată începând cu data de 03.04.2001 pentru produse şi servicii cuprinse în clasele 4 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 36, 37, 41 şi 42;

- Marca naţională Nr. 046045 „EMERSON" cu element figurativ înregistrată începând cu data de 10.04.2001 pentru servicii cuprinse în clasele 36, 37, 41 şi 42;

- Marca naţională Nr. 046046 „EMERSON" cu element figurativ înregistrată începând cu data de 10.04.2001 pentru produse cuprinse în clasele 6, 9, 10, 11, 17 şi 20;

- Marca naţională Nr. 045941 „EMERSON" cu element figurativ înregistrată începând cu data de 10.04.2001 pentru produse şi servicii cuprinse în clasele 3, 4, 6, 7, 8 şi 39;

- Marca comunitară Nr. 003154655 „EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES" înregistrată începând cu data de 02.05.2003 pentru produse şi servicii cuprinse în clasele 6, 7, 8, 9, 11 şi 37.

Reclamanta este o companie de origine americană ce oferă o gamă diversificată de servicii de producţie şi tehnologie pe pieţele industriale, comerciale şi de consum la nivel mondial.

Produsele şi serviciile companiei sunt grupate în 5 sectoare principale de activitate: managementul procesului industrial, tehnologii pentru climatizare, surse de alimentare pentru reţele, soluţii pentru depozitarea mărfurilor de uz industrial şi casnic, echipamente integrate, aceasta activând sub mărcile: Emerson Process Management, Emerson Industrial Automation, Emerson Network Power, Emerson Climate Technologies şi Emerson Commercial & Residential Solutions. În cadrul acestor divizii operează mai multe companii, fiecare specializată într-un anumit domeniu de activitate. Compania este în fapt un conglomerat de companii ce oferă produse şi servicii pentru variate sectoare industriale. Conform informaţiilor oferite pe websiteul oficial al companiei www.emerson.com, numărul aproximativ de angajaţi ai companiei în prezent este de 132.000 şi aceasta operează în 230 de locaţii de producţie la nivel mondial. În România reclamanta este prezentă pe piaţă din anul 2006 prin firma SC Emerson SRL ce deţine mai multe fabrici localizate în Cluj Napoca, Parcul Industrial Tetarom II.

În atenţia reclamantei au fost aduse mărcile naţionale „EMERSON TECHNIK" cu element figurativ ulterior înregistrate nr. 103439 şi nr. 104588 aparţinând pârâtei. Reclamanta apreciază că mărcile pârâtei sunt similare cu mărcile sale anterior înregistrate şi acestea protejează produse şi servicii similare şi complementare motiv pentru care consideră că este posibilă apariţia de confuzii şi asocieri în cazul coexistenţei pe piaţă a mărcilor. De asemenea reclamanta este îngrijorată de extinderea teritorială pe care pârâta o urmăreşte prin depunerea cererii de marcă internaţională Nr. 1182960 „EMERSON TECHNIK" cu element figurativ având ca înregistrare de bază marca naţională Nr. 104588/25.05.2009 „EMERSON TECHNIK" cu element figurativ, cerere ce desemnează la protecţie mai mult de 80 de state.

Conform prevederilor art. 47 alin. 1 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice republicată:
(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:
b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6;

Iar în baza prevederilor art. 6 alin. 1 lit. b) din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice republicată:
(1) In afara motivelor prevazute la art. 5 alin. (1), o marca este refuzata la inregistrare sau, dupa caz, este susceptibila a fi anulata pentru urmatoarele motive relative:

b) daca, din motive de identitate sau de similitudine in raport cu marca anterioara si din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele doua marci le desemneaza, se poate crea, in perceptia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioara.

ANALIZA COMPARATIVĂ A SEMNELOR

Potrivit deciziei cadru de interpretare a similarităţii semnelor emisă de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-251/95 Puma vs. Sabel s-a stabilit că "aprecierea globală a similarităţii vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu creată de mărci, ţinând cont în special de elementele distinctive şi dominante ale acestora. [...] Percepţia asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor în cauză joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit. În această privinţă, consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca un tot şi nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia". [C-251/95 Puma vs. Sabel, punctul 23].

De asemenea conform reţinerilor jurisprudenţei, două mărci sunt similare atunci când, printre

altele, din punctul de vedere al publicului relevant, ele sunt cel puţin parţial identic în ceea ce priveşte unul sau mai multe aspecte pertinente [C-03/03 P Matratzen punctul 30, T-281/07, BLUE punctul 26].

SIMILARITATE VIZUALĂ ŞI VERBALĂ

Susţinem că mărcile ulterior înregistrate aparţinând pârâtei reproduc într-o manieră similară mărcile anterior înregistrate de către reclamantă, astfel:

Mărcile anterioare aparţinând reclamantei	Mărcile ulterioare ale pârâtei
MC nr. 000100651 EMERSON	MN nr. 103439 şi nr. 104588 EMERSON TECHNIK
MC nr. 002174589, MN nr. 046045, nr. 046046 şi nr. 045941 EMERSON	MN nr. 103439 şi nr. 104588 EMERSON TECHNIK
MC nr. 003154655 „EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES"	MN nr. 103439 şi nr. 104588 EMERSON TECHNIK

În evaluarea similarităţii semnelor acestea trebuie să fie comparate în forma în care sunt protejate, fără a fi relevantă utilizarea efectivă sau posibilă a mărcilor.

Sub aspect vizual la nivelul semnelor se impune atenţiei elementul comun „EMERSON". Acest element formează în mod incontestabil partea principală atât pentru mărcile anterioare aparţinând reclamantei cât şi pentru cele două mărci a căror anulare o cerem.

În dorinţa de a-şi proteja de o manieră extinsă portofoliul de mărci reclamanta şi-a înregistrat mărcile atât sub formă verbală, marca MC nr. 000100651 constând exclusiv din elementul verbal „EMERSON", cât şi în formă combinată prin alăturarea unui element figurativ şi protejarea în cadrul mărcilor MC nr. 002174589, MN nr. 046045, nr. 046046 şi nr. 045941 sau prin crearea unei mărci verbale complexe cum este cazul mărcii MC nr. 003154655. Pentru toate mărcile anterioare elementul „EMERSON" se distinge şi va fi reţinut ca şi componentă de bază. Acesta este singurul element verbal adus în atenţia publicului pentru majoritatea mărcilor, respectiv pentru marca „EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES" acesta este elementul de

debut urmat de o expresie descriptivă, cu caracter informativ. Elementul verbal este redat foarte clar, în caractere de dimensiuni mari, iar în cadrul mărcilor combinate are o poziţie dominantă raportat la elementul figurativ.

Cuvântul „EMERSON" este reprodus în mod identic pentru a forma elementul dominant al mărcilor pârâtei. Elementul de colizie „EMERSON" domină ansamblul mărcilor pârâtei prin redarea într-o scriere de mari dimensiuni, cu litere puternic îngroşate. Elementul verbal adiţional „TECHNIK" este indicat în plan secundar, prin redarea în caractere mult mai mici şi subţiri, în comparaţie cu elementul dominant „EMERSON", şi prin folosirea unor spaţii foarte mari între litere, astfel încât la o primă vedere acestea pot fi ignorate ca şi cuvânt de sine stătător şi percepute mai degrabă ca indici ai literelor mari ce formează cuvântul „EMERSON" sub care sunt plasate.

La nivelul elementelor figurative folosite considerăm că acestea nu pot fi reţinute ca elemente cu un puternic rol particularizator în ansamblul mărcilor datorită poziţiei lor şi a modalităţilor în care sunt aduse în atenţia publicului. Mărcile combinate ale reclamantei conţin un element figurativ reprezentând o spirală, plasată în partea superioară, în centrul ansamblului, deasupra literei „R". Elementul figurativ este astfel foarte clar legat de partea verbală, fiind mai degrabă o decoraţiune a acesteia, fără a avea o semnificaţie de sine stătătoare. La nivelul mărcilor pârâtei singurul element figurativ care poate fi observat este grafica literei de debut „E" care este redată în culoare deschisă pe un fond dreptunghiular de culoare închisă. Suntem de opinie că grafica folosită nu este de natură să particularizeze mărcile în ansamblul lor. Trebuie luat în considerare şi faptul că în general consumatorii nu au ambele semne în faţa lor în momentul în care sunt confruntaţi cu oricare dintre ele, cum ar fi în contact cu actele de publicitate sau la achiziţionarea anumitor bunuri sau servicii. Atunci când sunt confruntaţi cu unul dintre semne consumatorii nu îşi amintesc cu exactitate toate detaliile semnelor, ci mai degrabă componentele lor distinctive şi dominante. Prin urmare în analiza comparativă a similarităţii semnelor trebuie să se aibă în vedere faptul că „semnul de analizat şi amintirea imperfectă a celuilalt semn constituie baza în care consumatorii evaluează dacă semnele sunt identice sau similare sau nu". Sub acest aspect trebuie luat în considerare şi faptul că reclamanta are în portofoliu mărci înregistrate în variate combinaţii, atât verbale cât şi figurative. De asemenea piaţa solicită o dinamică permanentă la nivelul mărcilor, procesul de re-branding fiind o strategie de marketing intens utilizată. Astfel încât mărcile pârâtei vor putea fi uşor asimilate ca variante ale mărcilor reclamantei, o noua marcă în portofoliul reclamantei sau ca rezultat al unui proces de rebranding în cadrul companiei reclamante.

SIMILARITATE LA NIVEL AUDITIV

Mărcile au o pronunţie foarte asemănătoare guvernată de termenul identic de colizie „EMERSON". Acesta este singurul element ce poate fi perceput sub aspect auditiv pentru majoritatea mărcilor anterioare. Considerăm că elementul adiţional „TECHNIK" parte a mărcilor pârâtei nu are capacitatea de a diferenţia mărcile, rolul său de element secundar în cadrul acestora fiind evident şi la acest nivel de comparaţie. De altfel dată fiind modalitatea de redare a acestui element adiţional este foarte posibilă ignorarea lui în rostirea mărcii şi redarea doar a elementului dominant „EMERSON". De asemenea şi sub acest aspect trebuie reţinută posibilitatea integrării mărcilor pârâtei în portofoliul reclamantei, mărcile ulterioare reproducând în mod similar structura mărcilor anterioare, respectiv reluarea elementului de bază „EMERSON" şi adăugarea unui element descriptiv, cu rol mai degrabă informativ.

SIMILARITATE LA NIVEL CONCEPTUAL

O comparaţie efectivă a semnelor din punctul de vedere al înţelesului se poate realiza parţial în cazul de faţă, prin analiza elementelor adiţionale ale mărcilor. În ceea ce priveşte elementul principal de colizie, cuvântul „EMERSON", acesta nu are nici un înţeles pentru publicul român relevant în cauză, fiind un termen fantezist, reţinut ca atare. Datorită formei sale cuvântul ar putea fi perceput ca numele de familie al unei persoane de origine străină, în special din ţări vorbitoare de limbă engleză. De altfel, în urma unei cercetări am identificat numele de familie Emerson în S.U.A., acesta nefiind însă un nume comun. Expresia adiţională din cadrul mărcii anterioare MC nr. 003154655 „CLIMATE TECHNOLOGIES" precum şi elementul adiţional din cadrul mărcilor pârâtei „TECHNIK" pot fi percepute de către consumatori mai degrabă ca elemente informative din cadrul mărcilor, neavând capacitatea de a îndeplini rolul de elemente de identificare ci mai degrabă de elemente informative cu privire la natura şi scopul produselor protejate. Prin urmare caracterul lor distinctiv este unul redus astfel încât relevanţa acestor elemente în identificarea produselor este în opinia noastră una foarte mică. Prin termenul „TECHNIK" mărcile pârâtei sugerează produse/servicii din domeniul tehnic. În mod similar prin expresia „CLIMATE TECHNOLOGIES" se indică tehnologii în domeniul climateric. Conceptele sunt vaste şi trimit spre domeniul tehnicii. Prin urmare sub acest aspect se poate observa o similaritate în cadrul structurii folosite: elementul distinctiv identic „EMERSON" + elemente adiţionale informative „CLIMATE TECHNOLOGIES" respectiv „TECHNIK".

ANALIZA COMPARATIVĂ A PRODUSELOR/SERVICIILOR

Conform deciziei cadru de interpretare a similarităţii bunurilor/serviciilor emisă de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Canon Kabushiki Kaisha v.MetroGoldwyn-Mayer (Canon/Cannon) în evaluarea similitudinii produselor sau serviciilor trebui să fie luaţi în considerare toţi factorii relevanţi. Aceşti factori includ, printre altele, natura lor, utilizatorii finali şi metoda de utilizare a acestora şi dacă acestea sunt în concurenţă unele cu altele sau sunt complementare. [C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v.MetroGoldwyn-Mayer (Canon/Cannon), punctul 23].

Mărcile anterioare protejează o gamă variată de produse parţial identice şi similare cu produsele şi serviciile protejate de mărcile pârâtei în clasele 07, 11, 35 şi 37, astfel:

CLASA 07

Din listele cuprinzătoare de produse protejate de mărcile reclamantei enumerăm cu titlu exemplificativ produsele pe care le considerăm identice şi similare cu cele protejate de marca pârâtei nr. 104588 în clasa 07:

Mărcile anterioare	Marca pârâtei
• Marca comunitară Nr. 000100651 „EMERSON": 07: Maşini şi maşini-unelte, malaxoare, maşini de tocat, maşini de măcinat, malaxoare, rezervoare sub presiune; furtunuri hidraulice. 08: Unelte de tăiat, lame pentru unelte de tăiat. • Marca comunitară Nr. 002174589	07: Echipamente şi utilaje pentru industria alimentară, maşini de umplut, clipsatoare, instalaţii de afumare, tumblere, malaxoare, maşini de tocat, cutere, maşini de injectat, prese hidraulice, preparatoare de saramură.

„EMERSON" cu element figurativ şi marca naţională Nr. 045941 „EMERSON" cu element figurativ 07: Maşini de măcinat • Marca comunitară Nr. 003154655 „EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES" 07: Piese de masini, maşini de tocat 09: Monitoare de temperatură şi umiditate pentru maşini şi maşini de control sensibile la temperatură, dispozitive de comutare receptive la flăcări şi presiune, dispozitive de control al temperaturii, termostate şi dispozitive de control a temperaturii pentru radiatoare electrice de apă fierbinte, dispozitive termice de închis, de exemplu, dispozitive de control a temperaturii unice receptive electromagnetic pentru aparate de refrigerare, de încălzire, ventilaţie şi unităţi de aer condiţionat.	

Reclamanta deserveşte sectoare industriale diverse, printre care şi industria alimentară. Produsele protejate în clasa 07 şi produsele similare din celelalte clase protejate de mărcile anterioare includ produsele limitate protejate prin marca pârâtei. Produsele au aceiaşi natură şi deservesc aceloraşi scopuri. De asemenea dată fiind vasta activitate a reclamantei afilierea acesteia la industria alimentară poate fi realizată cu uşurinţă.

CLASA 11

Mărcile anterioare	Marca pârâtei
• Marca comunitară Nr. 000100651 „EMERSON": 11: Aparate de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, unităţi de încălzire electrice şi radiatoare electrice, plite, plăci de gătit, plite electrice, cabluri de încălzire, termoplonjoare rezistente la coroziune, încălzitoare de circulaţie pentru lichide, aer, abur şi alte gaze pentru uz industrial şi comercial, unităţi de transfer de căldură fluide, , cuptoare, ventilatoare, polităştii de ventilatoare industriale, ventilatoare industriale şi suflante. • Marca comunitară Nr. 002174589 „EMERSON" cu element figurativ şi marca naţională Nr. 045941 „EMERSON"	11: Celule de fierbere şi de afumare, instalaţii de climatizare, maşini pentru produs gheaţă.

cu element figurativ 11 Ventilatoare şi suflante pentru uz industrial, comercial şi agricol; ventilatoare de plafon; dispozitive pentru circulaţia aerului; elemente de încălzire a aerului şi gazelor şi accesoriile aferente, precum şi componentele acestora pentru uz comercial şi industrial; încălzitoare şi distribuitoare de apă caldă; echipament pentru detecţia pierderilor de refrigerent; unităţi de gătit electrice şi piese pentru acestea; încălzitoare electrice şi piese pentru ele; încălzitoare radiante şi piese pentru ele; blocuri filtru şi uscătoare utilizate în uscarea şi decontaminarea lichidelor şi componente pentru fântâni de apă. • Marca comunitară Nr. 003154655 „EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES" 11: Echipamente de incalzire; cuptoare, încălzitoare de aer, benzi de încălzire, încălzitoare suflante, plite, termoplonjoare electrice, radiatoare, piese şi echipamente accesorii	

La nivelul clasei 11 pot fi remarcate produse identice şi foarte similare în cadrul listelor protejate de mărcile celor două părţi.

CLASA 35

Mărcile anterioare	Marca pârâtei
	35: Vânzarea de echipamente şi utilaje pentru industria alimentară.

Deşi mărcile anterioare nu protejează servicii cuprinse în clasa 35 considerăm că trebuie reţinut raportul de complementaritate care există între serviciile cuprinse în această clasă, în special serviciile de comercializare şi produsele aferente. De altfel serviciile protejate prin marca pârâtei sunt limitate la serviciile de comercializare pentru echipamente şi utiliaje. Aceste servicii sunt complementare cu toate produsele protejate de mărcile anterioare aparţinând reclamantei.

CLASA 37

Mărcile anterioare	Marca pârâtei
• Marca comunitară Nr. 002174589 „EMERSON" cu element figurativ şi marca naţională Nr. 046045 „EMERSON" cu element figurativ	37: Service şi întreţinerea echipamentelor şi utilajelor pentru industria alimentară.

37: Servicii de reparaţii şi întreţinere industrială şi comercială; iconstrucţia şi nstalarea structurilor suport pentru antene. • Marca comunitară Nr. 003154655 „EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES" 37: Repararea şi întreţinerea de maşini şi echipamente industriale, comerciale şi de consum; servicii de întreţinere în domeniul construcţiilor; servicii de gestionare a consumului de energie; facilităţi de întreţinere şi servicii de gestionare a energiei.	

La nivelul clasei de servicii 37 există identitate între cele două liste de servicii, serviciile protejate de mărcile anterioare incluzând serviciile protejate de mărcile pârâtei ulterior înregistrate.

Considerăm că în analiza produselor şi serviciilor se poate reţine faptul că acestea au aceiaşi natură, fiind echipamente şi utilaje industriale, respectiv servicii de comercializare şi întreţinere ale acestor produse şi acelaşi scop şi anume acela de a deservi domenii similare ale industriei.

De asemenea consumatorii finali pot fi atât profesionişti dar pot fi şi consumatori medii cu un grad mediu de informare. Chiar dacă publiucl se limitează la consumatori profesionişti trebuie reţinut că un nivel sporit de atenţie nu conduce în mod automat la evitarea unui risc de confuzie. Toţi ceilalţi factori trebuie să fie luaţi în considerare. În consecinţă, o probabilitate de confuzie poate exista în ciuda unui grad ridicat de atenţie. Atunci când există o puternică probabilitate de confuzie creată de alţi factori, cum ar fi identitatea sau similaritatea ridicată a mărcilor şi similaritatea produselor, atenţia publicului relevant nu poate fi invocată pentru a preveni confuzia [R 1562/2008 - 2, Victory slims, punctul 51].

În ceea ce priveşte în mod specific complementaritatea produselor şi serviciilor, trebuie amintit că produsele sau serviciile complementare sunt cele între care există o strânsă legătură, în sensul că unul este indispensabil sau important pentru utilizarea celuilalt, astfel încât consumatorii pot crede că răspunderea fabricării acestor produse sau a prestării acestor servicii revine aceleiaşi întreprinderi [T-249/11, Sanco, SA vs Marsalman, SL punctul 21]

EXISTENŢA RISCULUI DE CONFUZIE

Potrivit unei jurisprudenţe constante, constituie risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeaşi întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic. [C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, punctul 17]

De asemenea riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcţie de percepţia pe care o are publicul relevant asupra semnelor şi asupra produselor sau serviciilor în discuţie şi ţinând seama de toţi factorii pertinenţi din cauză, în special de interdependenţa dintre similitudinea

semnelor şi cea a produselor sau a serviciilor desemnate [T-162/01Laboratorios RTB/OAPI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), punctele 30-33].

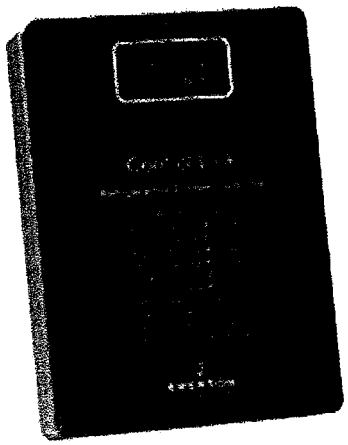
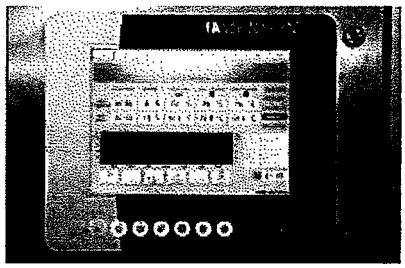
Pe de altă parte, riscul de confuzie este cu atât mai ridicat, cu cât caracterul distinctiv este important. Astfel, mărcile care au un caracter distinctiv ridicat, fie intrinsec, fie datorită faptului că sunt cunoscute pe piaţă, se bucură de o protecţie mai extinsă decât cele al căror caracter distinctiv este mai redus [C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, punctul 20]

În cazul de faţă există o strânsă similartate la nivelul semnelor. Mărcile ulterioare reproduc în mod identic partea verbală principală a mărcilor anterioare, existând o suprapunere perfectă sub acest aspect. Termenul „EMERSON" este folosit ca şi principal element de identificare pentru ambele seturi de mărci. Pentru acest element identic trebuie să se reţină un ridicat caracter distinctiv, cuvântul având un caracter fantezist, fără o semnificaţie în limba română, ce se impune atenţiei strict datorită intensei promovări şi renumelui pe piaţă a companiei titulare. Sub aspect figurativ precum şi din perspectiva elementelor verbale adiţionale mărcile ulterioare nu pot fi diferenţiate, cu atât mai mult cu cât reclamanta şi-a impus pe piaţă un portofoliu mare de mărci în diverse forme verbale şi figurative ceea ce face posibilă includerea mărcilor pârâtei ca parte a portofoliului de mărci aparţinând reclamantei.

Sub aspectul produselor astfel cum am menţionat mărcile pârâtei protejează o listă de produse ce poate fi regăsită în cadrul listei reclamantei pe de o parte. Pe de altă parte mărcile anterioare protejează produse similare cu produsele protejate de mărcile ulterioare. La nivelul clasei 35 există complementaritate între produsele protejate de mărcile anterioare şi serviciile protejate de mărcile ulterioare.

Toţi factorii pertinenţi reţinuţi de jurisprudenţă sunt întâlniţi în cauză, semnele sunt similare, produsele au aceiaşi natură şi sunt comercializate prin aceleaşi canale de distribuţie şi prin aceleaşi magazine de desfacere.

De altfel în urma cercetării pieţei reclamanta a identificat sisteme de funcţionare foarte similare:

EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES - Panou de control sistem refrigerare	EMERSON TECHNIK – Panou de control sistem afumare
	

De asemenea susţinem renumele mărcilor anterioare drept pentru care prezentăm argumente în sprijinul notorietăţii mărcilor anterioare:

2. Reclamanta deţine mărci comunitare şi mărci naţionale care se bucura de un renume în România şi Uniunea Europeana

Conform prevederilor 6 alin 3 şi alin. 4 din Legea 84/1998:

(3) O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare sau, in cazul in care a fost inregistrata, este susceptibila a fi anulata daca este identica sau similara in raport cu o marca comunitara anterioara, in sensul prevederilor alin. (2), si daca a fost destinata sa fie inregistrata ori este deja inregistrata pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitara anterioara este inregistrata, atunci cand marca comunitara anterioara se bucura de un renume in Uniunea Europeana si daca prin folosirea marcii ulterioare s-ar obtine un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele marcii comunitare anterioare.

(4) O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare sau, in cazul in care a fost inregistrata, este susceptibila a fi anulata daca:
a) marca este identica sau similara cu o marca anterioara inregistrata in Romania, in sensul prevederilor alin. (2), si daca aceasta este destinata a fi inregistrata ori este deja inregistrata pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioara a fost inregistrata, cand marca anterioara se bucura de un renume in Romania si daca prin folosirea marcii ulterioare s-ar obtine un profit necuvenit din caracterul distinctiv si renumele marcii anterioare ori daca folosirea ar fi in detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui marcii anterioare;

Mărcile EMERSON se bucură de notorietate internaţională determinată pe de o parte de lunga prezenţă pe piaţă şi sectoarele vaste de activitate în care reclamanta activează dar şi de investiţiile consistente şi consecvente pe care aceasta le-a efectuat în cursul anilor în vederea promovării şi solidificării reputaţiei produselor şi serviciilor oferite consumatorilor.

Prin urmare considerăm că în acest caz ne aflăm în prezenţa unui puternic risc de asociere, existând pericolul ca prin folosirea paralelă a mărcilor să existe riscul unor atribuiri false în ceea ce priveşte proveninenţa în folosul mărcilor pârâtei. Acest risc subzistă nu numai atunci când apare confuzia directă între mărci ci şi atunci când consumatorii pot să le deosebească dar din cauza asemănărilor pregnante dintre acestea pot presupune existenţa unor false legături, fie integrând mărcile ulterioare în portofoliul mărcilor reclamantei fie presupunând existenţa unor legături comerciale la nivelul titularilor, pârâta putând fi considerată o firmă subsidiară, parteneră sau asociată cu compania reclamantă.

Prin urmare apreciem că pârâta beneficiază de atractivitatea pe piaţă a mărcilor anterioare, de buna reputaţie şi garanţia calităţii aferente acestora, atrăgând asupra mărcilor sale valoarea publicitară a mărcilor anterioare. Această situaţie duce la fenomenul de parazitare comercială pârâta având posibilitatea să îşi însuşească investiţiile reclamantei în promovarea şi construirea reputaţiei portofoliului său de mărci, fapt ce va conduce la stimularea vânzărilor produselor şi serviciilor pârâtei disproporţionat cu dimensiunea investiţiilor sale promoţionale. Pârâta obţine astfel un profit necuvenit în exploatarea mărcilor sale ulterioare.

Mai mult prin existenţa paralelă a unor mărci foarte similare gradul ridicat de distinctivitate al mărcilor reclamantei va fi afectat în măsura în care publicul consumator va înceta să asocieze aceste mărci cu produsele şi serviciile originare ci va intra în contact cu produse având origini diferite. În acest fel se vor aduce prejudicii caracterului distinctiv şi renumelui mărcilor

reclamantei, acestea pierzând capacitatea de a trezi în mintea consumatorilor o imediată asociere cu produsele şi experienţa vastă în domeniu a reclamantei.

Renumele de care se bucură mărcile reclamantei este o dovadă elocventă a utilităţii economice a acestora, ce demonstrează că mărcile au fost apreciate de clientelă. Prin preluarea unor mărci foarte similare se adaugă o valoare nemeritată mărcilor pârâtei, acestea fiind mai uşor de remarcat şi reţinut deoarece au fost construite în jurul unor mărci cu reputaţie.

3. Mărcile pârâtei au fost înregistrate cu rea credinţă

Astfel cum am susţinut şi demonstrat anterior mărcile reclamantei se bucură de renume la nivel internaţional. Mărcile menţionate ca bază a prezentei acţiuni împreună cu alte mărci înregistrate de către reclamantă şi care în prezent nu mai sunt valabile pentru diverse motive au fost înregistrate şi folosite efectiv pe piaţă de mai bine de 20 de ani. De asemenea în cazul de faţă avem de a face cu un portofoliu consistent de mărci înregistrate la nivel internaţional, toate centrate în jurul elementului principal Emerson. Acelaşi element este parte a numelui comercial al multora dintre companiile ce fac parte din grupul Emerson. Din 16 ianuarie 2006 compania este prezentă pe piaţa din România prin firma SC EMERSON SRL ce îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor fabrici ce funcţionează în localitatea Cluj Napoca.

Considerăm că în momentul intrării pe piaţă sub numele comercial şi mărcile Emerson Technik în anul 2009 este foarte puţin probabil ca pârâta să nu fi cunoscut existenţa pe piaţă a grupului de companii Emerson active la nivel internaţional şi în România în variate sectoare ale industriei. Una dintre uzanţele producătorilor şi comercianţilor este a de a analiza piaţa pe care urmează să îşi desfăşoare activitatea în scopul de a cunoaşte potenţialii concurenţi şi implicit mărcile pe care le folosesc.

De asemenea alegerea denumirii „Emerson" ca element central al mărcilor pârâtei nu este justificată în nici un fel. Mai mult aceasta nu reprezintă un cuvânt uzual sau un nume intens folosit. O simplă cerecetare pe Internet trimite cu precădere la mai multe dintre website-urile reclamantei, printre care www.emerson.com şi www.emerson.ro, şi face câteva referiri la numele unor persoane din SUA. Alături de acestea apare website-ul pârâtei www.emerson-technik.eu.

În opinia noastră înregistrarea mărcilor a fost făcută cu rea credinţă pârâta având posibilitatea să cunoască existenţa mărcilor anterioare şi renumele acestora şi cu toate acestea a solicitat spre înregistrare mărci strâns similare ce protejează produse identice şi similare.

4. Solicitarea de marcă internaţională Nr. 1182960 „EMERSON TECHNIK" cu element figurativ

Cererea de marcă internaţională Nr. 1182960 „EMERSON TECHNIK" cu element figurativ a fost depusă prin intermediul Oficiului Mondial al Proprietăţii Intelectuale cu desemnarea unui număr de 88 de state. În foarte multe dintre aceste state s-au emis *ex officio* până în prezent decizii de refuz provizoriu bazate pe mărcile anterioare aparţinând reclamantei. Enumerăm cu titlu exemplificativ: S.U.A., Australia, Noua Zeelandă, Irlanda, Benelux, Turcia, Franţa, China, Japonia, Coreea de Sud şi Coreea de Nord, Ucraina, Filipine, Portugalia, Mexic. În multe dintre statele în care examinarea pe motive relative nu este obligatorie reclamanta a depus sau urmează să depună opoziţii în vederea conservării drepturilor sale. În acest sens s-a depus opoziţie împotriva desemnării Uniunii Europene din cadrul cererii de marcă. Se poate observa astfel că

multe oficii de proprietate industrială naţionale, din ţări diverse, confirmă susţinerile noastre cu privire la similaritatea mărcilor în cauză. De asemenea sunt susţinute argumentele noastre cu privire la portofoliul consistent de mărci EMERSON pe care reclamanta îl deţine, aceasta având înregistrate mărci naţionale în foarte multe dintre statele lumii.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm instanţei ca în temeiul art. 47 alin. 1, lit. b) şi c) în coroborarea cu prevederile 6 alin. 1 lit. b), alin 3 şi alin. 4 din Legea Nr. 84/1998 republicată să dispună:

- anularea mărcii Nr. 103439/18.02.2009 „EMERSON TECHNIK" cu element figurativ pentru toate serviciile cuprinse în clasele 35 şi 37 conform Clasificării Internaţionale de la Nisa pentru care această marcă a fost înregistrată;

- anularea mărcii Nr. 104588/25.05.2009 „EMERSON TECHNIK" cu element figurativ pentru toate produsele cuprinse în clasele 7 şi 11 conform Clasificării Internaţionale de la Nisa pentru care această marcă a fost înregistrată;

- obligarea primei pârâte la suportarea cheltuielilor de judecată generate de prezentul proces;

- obligarea pârâtei O.S.I.M. la publicarea hotărârii pe care o veţi pronunţa în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secţiunea Mărci şi înscrierea anulării mărcilor în Registrul Mărcilor Înregistrate O.S.I.M.

ÎN DREPT

Întemeiem prezenta cerere pe dispoziţiile art. 47 alin. 1, lit. b) şi c) în coroborarea cu prevederile art. 6, alin. 1 lit. b), alin 3 şi alin. 4 din Legea Nr. 84/1998 republicată privind mărcile şi indicaţiile geografice, şi pe dispoziţiile art. 39 din Hotărârea Guvernului Nr. 1134/2010 pentru aprobabrea Regulamentului de aplicare al Legii Nr. 84/1998 republicată privind mărcile şi indicaţiile geografice precum şi pe dispoziţiile art. 192 şi următoarele din Cod procedură civilă.

În susţinerea considerentelor formulate solicităm admiterea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei şi orice alte probe care ar putea fi oportune şi a căror necesitate ar reieşi din dezbateri.

Depunem cererea de chemare în judecată în trei exemplare, un exemplar pentru instanţă şi unul pentru fiecare pârâtă.

Pentru şi în numele **EMERSON ELECTRIC CO.**

CABINET ENPORA INTELLECTUAL PROPERTY S.R.L.

Nicoleta Tărchilă

Attorney Docket No. 3165-501007

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Emerson Electric Co., Opposer, v. S.C. Ion Mos S.R.L. Applicant.	)	Opposition No. 91221590 Serial No. 79/138,965 Mark: EMERSON TECHNIK & Design Published: October 21, 2014

EXHIBIT "B"

CABINET ENPORA
Intellectual Property Services

Virginia - Daisy POP
Calin - Radu POP
Anca BIANU
Amelia GRUIA
Nicoleta TARCHILA
Florrie STANCULESCU
Roxana TOMA
Gabriela IONESCU

Office address:
Str. George Calinescu, No. 52A,
Ap. 1, District I, Bucharest 0 11694
ROMANIA

Mail address:
P.O.Box 39-F1
Bucharest 024330
ROMANIA

Phone: 40 21 230 0990
Fax: 40 21 230 2311
e-mail: pop@patents.ro
web: www.patents.ro

To,

BUCHAREST TRIBUNAL
37 Unirii Blvd., District 3
Bucharest

THE CIVIL DIVISION

Rectangular stamp:
Bucharest Tribunal
CIVIL REGISTRY OFFICE
Received on: 19.09.2014
Case no. 31837/3/2014
Illegible signature
3rd Civil Division

Your Honor,

The undersigned, **EMERSON ELECTRIC CO.**, having its office address in 8000 West Florissant Ave. St. Louis, Missouri 63136, the UNITED STATES OF AMERICA, through its authorized proxy **CABINET ENPORA INTELLECTUAL PROPERTY S.R.L.**, an intellectual property agency registered with the Bucharest Trade Register Office under no. J40/490/2007, fiscal code no. RO 20507637, having its office address in Bucharest, 52A George Călinescu Street, ground floor, ap. 1, District 1, an address which we indicate as selected address for service in relation to this writ of summons, having the following banking details: **IBAN R027 RNCB 0072 0712 4707 0001 - BCR - DISTRICT 1**, 155 Calea Victoriei Street, District 1, Bucharest, Romania, SWIFT CODE **RNCBROBU**, under Article 192 et seq. of the Code of Civil Procedures, we file this:

WRIT OF SUMMONS

Versus:

S.C. ION MOS S.R.L., a company registered with the Bucharest Trade Register Office under no. J40/21693/1992, having sole registration code RO 3539523, and having its office address in Bucharest, 3 Rovine Street, building 65, entrance A, ap. 21, District 2, ROMANIA

and

THE STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND TRADEMARKS (hereinafter, **O.S.I.M.**), having its office address in Bucharest, 5 Ion Ghica Street, District 3, in order to render the decision to be delivered by the court binding to them;

Whereby we request the court, through the decision to be rendered:

1. to order cancellation of trademark no. 103439/18.02.2009 "EMERSON TECHNIK" with a figurative element for all services included in classes 35 and 37 of the Nice International Classification in relation to which this trademark was registered;

2. to order cancellation of trademark no. 104588/25.05.2009 "EMERSON TECHNIK" with a figurative element for all products included in classes 7 and 11 of the Nice International Classification in relation to which this trademark was registered;

3. to compel the first respondent to bear the court fees generated by this trial;

4. to compel O.S.I.M., the respondent, to publish the decision to be rendered by the court in the Intellectual Property Official Bulletin, the Trademarks Section, and to register the trademarks cancellation with O.S.I.M's Trademark Register.

FOR THE FOLLOWING REASONS

DE FACTO

We structure the reasons for our action for annulment as follows:

1. **The plaintiff holds similar trademarks registered previously for similar and complementary goods and services.**

Plaintiff EMERSON ELECTRIC CO. is the holder of a large portfolio that includes, among others, trademarks for products and services included in classes 07, 1 and 37, as follows:

- European Community trademark no. 000100651 "EMERSON," registered starting from the date of 01.04.1996 for products included in classes 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 and 20;
- European Community trademark no. 002174589 "EMERSON" with a figurative element, registered starting from the date of 03.04.2001 for products and services included in classes 4 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 36, 37, 41 and 42;
- National trademark no. 046045 "EMERSON" with a figurative element, registered starting from the date of 10.04.2001 for services included in classes 36, 37, 41 and 42;
- National trademark no. 046046 "EMERSON" with a figurative element, registered starting from the date of 10.04.2001 for products included in classes 6, 9, 10, 11, 17 and 20;
- National trademark no. 045941 "EMERSON" with a figurative element, registered starting from the date of 10.04.2001 for products and services included in classes 3, 4, 6, 7, 8 and 39;
- European Community trademark no. 003154655 "EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES", registered starting from the date of 02.05.2003 for products and services included in classes 6, 7, 8, 9, 11 and 37.

The plaintiff is a US-based company, which provides a diversified range of production and technology services in industrial, commercial and consumer markets worldwide.

The company's products and services are grouped into 5 main activity sectors: industrial process management, climate technologies, network supply sources, solutions for the storage of industrial and household merchandise, and integrated equipment, and carries out its activities under the following trademarks: Emerson Process Management, Emerson Industrial Automation, Emerson Network Power, Emerson Climate Technologies and Emerson Commercial & Residential Solutions. Several companies operate in these divisions, each of these being specialized in a particular field of activity. The company is in fact an aggregate of

companies that offer products and services for diverse industrial sectors. According to the information provided on the official website of the company, www.emerson.com, the company's approximate number of employees is currently 132,000, and the company operates in 230 production locations worldwide. In Romania, the plaintiff has been present on the market since 2006, through SC Emerson SRL Company, which holds several factories located in Cluj Napoca, Tetarom II Industrial Park.

National trademarks "EMERSON TECHNIK" with a figurative element, registered subsequently under no. 103439 and no. 104588, belonging to the respondent, were brought to the attention of the plaintiff. The plaintiff believes that the respondent's trademarks are similar to its trademarks that were registered earlier and that these protect similar and complementary products and services. For this reason, it believes that the occurrence of a confusion and association is possible in case of coexistence of the trademarks on the market. Also, the plaintiff is concerned with the territorial extension targeted by the respondent by filing International Trademark Application no. 1182960 "EMERSON TECHNIK" with a figurative element, having as a registration basis national trademark no. 104588/25.05.2009 "EMERSON TECHNIK" with a figurative element, as such Application indicates over 80 states for protection.

According to the provisions of Art. 47 para. 1 of Law no. 84/1998 on Trademarks and Geographic Indications, as republished:

(1) The cancellation of a trademark registration can be requested to Bucharest Tribunal by any interested party, for any of the following reasons:
b) the trademark was registered in breach of the provisions of Article 6;

And under the provisions of Article 6 para. 1 item b) of Law no. 84/1998 on Trademarks and Geographic Indications, as republished:
(1) In addition to the reasons listed under Art. 5 para. (1), a trademark is rejected for registration or, as applicable, is susceptible to be cancelled for the following relative reasons:

b) if, for considerations of identity or similarity compared to the previous trademark, and for considerations of identity or similarity of the products or services nominated by the two trademarks, a confusion risk, including the risk of association with the previous trademark, may be generated in the public's perception.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SIGNS

According to the Framework Decision on Interpreting the Similarity of Signs, issued by the European Union's Court of Justice in case no. C-251/95 Puma v. Sabel, it was established that "the global assessment of visual, audio or conceptual similarity of trademarks has to be based on the overall impression created by the trademarks, by considering in particular their distinctive and dominant elements. [...] The perception of an average consumer of the goods or products in question of the trademarks plays a decisive role in the global assessment of the aforementioned risk. In such respect, an average consumer normally perceives a trademark as a whole, and does not examine its various details". [C-251/95 Puma v. Sabel, point 23].

Also, according to case law, two trademarks are similar when, among others, from the perspective of the relevant public, they are at least identical in terms of one or more pertinent aspects [C-03/03 P Matratzen, point 30, T-281/07, BLUE, point 26].

VISUAL AND VERBAL SIMILARITY

We submit that the respondent's trademarks that were registered subsequently reproduce in a similar manner the trademarks that were registered earlier by the plaintiff, as follows:

Previous trademarks belonging to the plaintiff	Subsequent trademarks belonging to the respondent
MC no. 000100651 EMERSON	MN no. 103439 and no. 104588 EMERSON TECHNIK
MC no. 002174589, MN no. 046045, no. 046046 and no. 045941 EMERSON	MN no. 103439 and no. 104588 EMERSON TECHNIK
MC no. 003154655 „EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES"	MN no. 103439 and no. 104588 EMERSON TECHNIK

In assessing the similarity of signs, these need to be compared in the form in which they are protected, while the effective or possible use of the trademarks is irrelevant.

From the perspective of the visual aspect of signs, the common element "EMERSON" is subject to attention. This element unquestionably represents the main part both for the previous trademarks belonging to the plaintiff and for the two trademarks the cancellation of which is requested by us.

In an attempt to protect its trademark portfolio extensively, the plaintiff registered its trademarks both in a verbal form, trademark MC no. 000100651 consisting exclusively of the "EMERSON" verbal element, and in a combined form, by adding a figurative element and by protecting it under trademarks MC no. 002174589, MN no. 046045, no. 046046 and no. 045941 or by creating a complex verbal trademark, as is the case of trademark MC no. 003154655. For all the previous trademarks, the "EMERSON" element is distinguished and will be maintained as a basic component. This is the only verbal element brought to the attention of the public for most trademarks, and for the „EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES" trademark, this is the start element, followed by a descriptive wording of an informative nature. The verbal element is presented very visibly, with large-font characters, and in the combined trademarks, it has a dominant position compared to the figurative element.

The word "EMERSON" is reproduced identically in order to form the dominant element of the respondent's trademarks. The "EMERSON" collision element dominates the background of the respondent's trademarks by being written with large-font and very bold characters. The "TECHNIK" additional verbal element is indicated in the background, being written with much smaller and non-

bold characters compared to the "EMERSON" dominant element and by using very large spaces between letters, so that, at first sight, these can be ignored as an autonomous word and perceived rather as indications of the large letters composing the word "EMERSON" beneath which they are placed.

In respect of the used figurative elements, we believe that these cannot be noted as elements having a strong particularizing role in the ensemble of the trademarks due to their position and to the manners in which they are brought to the attention of the public. The plaintiff's combined trademarks contain a figurative element representing a spiral placed in the upper part, in the center of the ensemble, above the letter „R". This way, the figurative element is very clearly linked to the verbal part, being rather a decoration of it, without having significance in itself. At the level of the respondent's trademarks, the only figurative element that can be noticed is the graphics of the first „E" letter, which is written with a light color, on a dark color rectangular background. We believe that the used graphics can in no way particularize the trademarks in their entirety. One needs also to consider the fact that, in general, consumers do not have both signs in front of them when seeing either of them, such as when they see advertising documents or when they purchase goods or services. When they encounter one of the signs, consumers cannot remember precisely all the details of the signs, but rather their distinctive and dominant components. Therefore, in conducting the comparative analysis of the similarity of signs, one needs to take into account the fact that "the sign subject to analysis and the imperfect memory of the other sign represent the elements based on which consumers assess whether the signs are identical or similar or not". Under this aspect, one needs to consider also the fact that the plaintiff has in its portfolio trademarks registered in various combinations, both verbal and figurative. Also, the market requires a permanent dynamic at the level of trademarks, the re-branding process being a highly used marketing strategy. Therefore, the respondent's trademarks can be easily assimilated as versions of the plaintiff's trademarks, as a new trademark in the plaintiff's portfolio or as a result of a re-branding process in the plaintiff company.

SIMILARITY AT AUDIO LEVEL

The trademarks have a very similar pronunciation, governed by the identical collision term "EMERSON". This is the only element that can be perceived from an audio perspective for most of the previous trademarks. We believe that the additional element "TECHNIK," which is part of the respondent's trademarks, does not have the capacity to differentiate the trademarks, its role of secondary element in these being obvious also at this comparison level. In fact, given the manner of presentation of this additional element, it is very possible to ignore it in uttering the trademark's name and to pronounce only its dominant element, "EMERSON". Also from this perspective, one needs to note the possibility of integrating the respondent's trademarks in the plaintiff's portfolio, since the subsequent trademarks reproduce in a similar manner the structure of the previous trademarks, namely by taking over the basic element "EMERSON" and by adding a descriptive element, which has rather an informative role.

SIMILARITY AT A CONCEPTUAL LEVEL

An effective comparison of the signs from the perspective of their meaning can be done partially in the case at hand, by an analysis of the trademarks' additional elements. The main collision element, the word "EMERSON", has no meaning for the relevant Romanian public in question, being a fancy word, noted as such. Due to its form, the word could be perceived as a family name of a person of foreign origin, especially from English speaking countries. In fact, following an inquiry, we identified the Emerson family name in the US. However, this is not a common name. The additional wording of previous trademark MC no. 003154655, "CLIMATE TECHNOLOGIES," as well as the additional element "TECHNIK" of the respondent's trademarks can be perceived by consumers rather as informative elements of the trademarks, as they do not have the capacity to play an identification role but rather that of informative elements regarding the nature and purpose of the protected products. Therefore, their distinctive character is a reduced one, so that the relevance of such elements in identifying the products is, in our opinion, a very low one. By the term "TECHNIK," the respondent's

trademarks suggest products/services of the technical field. Similarly, by the wording "CLIMATE TECHNOLOGIES," technologies in the climate area are indicated. These concepts are vast and make reference to the technical field. As a result, under this aspect, one can notice a similarity in the used structure: the identical distinctive element "EMERSON" + additional informative elements "CLIMATE TECHNOLOGIES" and "TECHNIK," respectively.

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRODUCTS/SERVICES

According to the Framework Decision on Interpreting the Similarity of Goods/Services, issued by the European Union's Court of Justice in the case Canon Kabushiki Kaisha v. MetroGoldwyn-Mayer (Canon/Cannon), in assessing the similarity of products or services, all relevant factors have to be taken into account. Such factors include, among others, their nature, ultimate users and their use method, and whether these are in competition with others or are complementary. [C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. MetroGoldwyn-Mayer (Canon/Cannon), point 23].

The previous trademarks protect a diverse range of products that are partially identical with and similar to the products and services protected by the respondent's trademarks under classes 07, 11, 35 and 37, as follows:

CLASS 07

From the comprehensive lists of products protected by the plaintiff's trademarks, we will mention as examples the products we deem identical with and similar to those protected by the respondent's trademark no. 104588 under class 07:

Previous trademarks	Respondent's trademark

• European Community trademark no. 00010065 l "EMERSON": 07: Machines and machine-tools, mixers, mincers, grinders, mixers, under-pressure tanks; hydraulic hoses. 08: Cutting tools, blades for cutting tools. • European Community trademark no. 002174589 "EMERSON" with a figurative element and national trademark no. 045941 "EMERSON" with a figurative element 07: Grinders • European Community trademark no. 003154655 "EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES" 07: Machine spare parts, mincers 09: Temperature and humidity monitors for machines and temperature-sensitive control machines, flame and pressure-sensitive switches, temperature control devices, thermostats and temperature control devices for hot-water electric radiators, thermal devices for shutting down, for example, unique electromagnetically-receptive temperature control devices for refrigeration, heating, ventilation installations and air conditioning units	07: Equipment and machinery for the food industry, filling machines, clipping machines, smoking installations, tumblers, mixers, mincers, cutters, injecting machines, hydraulic presses, brine preparation machines.

The plaintiff serves various industrial sectors, the food industry being one of them. The products protected under class 07 and the similar products of other classes protected by the previous trademarks include the limited products protected by the respondent's trademark. The products have the same nature and serve for the same purposes. Also, given the extended activity of the plaintiff, its affiliation with the food industry can be easily done.

CLASS 11

Previous trademarks	Respondent's trademark

• European Community trademark no. 000100651 "EMERSON": 11: Cooking, refrigeration, drying, and ventilation machines, electrical heating units and electric radiators, hobs, cooking plates, electric hobs, heating cables, corrosion-proof immersion heaters, circulation heaters for liquids, air, steam and other gases for industrial and commercial use, fluid heat transfer units, ovens, ventilators, fan guard for industrial ventilators, industrial ventilators and blowers. • European Community trademark no. 002174589 "EMERSON" with a figurative element and national trademark no. 045941 "EMERSON" with a figurative element 11 Ventilators and blowers for industrial, commercial and agricultural use; ceiling ventilators; air circulation devices; air and gas heating elements and related accessories, as well as their components for commercial and industrial use; water heaters and hot water distributors; equipment for the detection of refrigerant leaks; electric cooking units and spare parts for these; electric heaters and spare parts for these; radiating heaters and spare parts for these; filter blocks and dryers used for liquid drying and decontamination and components for water wells. • European Community trademark no. 003154655 „EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES" 11: Heating equipment; ovens, air heaters, heating belts, blower heaters, hobs, electric immersion heaters, radiators, ancillary parts and equipment……..	11: Boiling and smoking cells, air conditioning installations, and ice manufacturing machines.

At the level of class 11, one can notice identical and very similar products in the lists protected by the trademarks of the two parties.

CLASS 35

Previous trademarks	Respondent's trademark
	35. Sale of equipment and machinery for the food industry

Even though the previous trademarks do not protect the services included in class 35, we believe that the complementarity relation existing between the services included in this class, in particular the sale services and the related products, needs to be noted. In fact, the services protected by the respondent's trademark are limited to equipment and machinery sale services. These services are complementary to all products protected by the previous trademarks belonging to the plaintiff.

CLASS 37

Previous trademarks	Respondent's trademark
• European Community trademark no. 002174589 "EMERSON" with a figurative element and national trademark no. 046045 "EMERSON" with a figurative element 37: Industrial and commercial repair and maintenance services; construction and installation of antenna support structures • European Community trademark no. 03154655 "EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES" 37: Repairs and maintenance of industrial, commercial and consumer machinery and equipment; maintenance services in the construction field; energy consumption management services; maintenance facilities and energy management services.	37: Service and maintenance for food industry equipment and machinery

At the level of class 37, there is an identity between the two lists of services, as the services protected by the previous trademarks include the services protected by the respondent's trademarks registered subsequently.

We believe that, in analyzing the products and services, one can note that these have the same nature, being industrial equipment and machinery, and sale and maintenance services related to these products, respectively, and the same purpose, namely that of serving similar industry fields.

Also, end consumers can be both professional but also average consumers with an average information level. Even if the public is limited to professional consumers, one needs to note that a higher attention does not lead automatically to the avoidance of a risk of confusion. All other facts need to be considered. Consequently, a likelihood of confusion can exist, despite a high level of caution. When there is a high likelihood of confusion created by other factors, such as the high identity or similarity of the trademarks and the similarity of products, the attention of the relevant public can be invoked in order to prevent such confusion [R 1562/2008 - 2, Victory slims, point 51].

Referring specifically to the complementarity of products and services, we need to mention the fact that the complementary products or services are those between which a close connection exists, in the sense that one is essential or important for the use of the other, so that consumers can believe that the merits for the manufacturing of such products or for the providing of such services rests upon the same undertaking [T-249/11, Sanco, SA vs Marsalman, SL, point 21]

EXISTENCE OF A RISK OF CONFUSION

According to constant case law, a risk of confusion is a risk that the public might believe that the products or services in question originate from the same undertaking or, possibly, from economically connected undertakings. [C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 17]

Also, a risk of confusion has to be assessed globally, depending on the perception of the relevant public on the signs and products or services in question and by considering all the pertinent factors in the case, in particular the interdependence between the similarity of signs and that of the listed products or services [T-162/01 Laboratorios RTB/OAPI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), points 30-33].

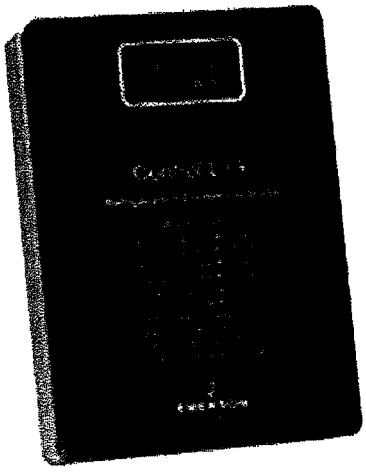
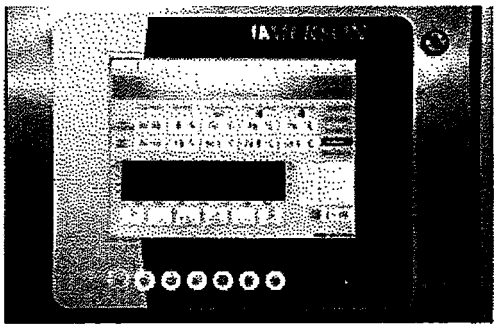
On the other hand, a risk of confusion is all the higher as the distinctive character is more important. Thus, the trademarks having a strong distinctive character, either intrinsically or due to the fact that they are well-known on the market, enjoy a more extensive protection than those the distinctive character of which is weaker [C-342/97 Lloycl Schuhfabrik Meyer, point 20]

In the case at hand, there is a close similarity at the level of signs. The subsequent trademarks reproduce identically the main verbal part of the previous trademarks, and there is a perfect overlapping under this aspect. The term "EMERSON" is used as main identification element for both sets of trademarks. For such identical element, a strong distinctive character needs to be noted, as the word has a fancy nature, without significance in the Romanian language, and is subject to attention strictly due to its intensive promotion and to the notoriety of the holder company on the market. Under a figurative aspect and from the perspective of the additional verbal elements, the subsequent trademarks cannot be differentiated, all the more that the plaintiff imposed on the market a portfolio of trademarks in various verbal and figurative forms, which makes possible the inclusion of the respondent's trademarks as part of the plaintiff's trademark portfolio.

As far as the products are concerned, as we mentioned, on one hand, the respondent's trademarks protect a list of products that can be found in the list of the plaintiff. On the other hand, the previous trademarks protect products similar to those protected by the subsequent trademarks. At the level of class 35, there is a complementarity between the products protected by the previous trademarks and the services protected by the subsequent trademarks.

All the pertinent factors ascertained by case law are met in the case, the signs are similar, the products have the same nature, and are sold through the same distribution channel and the same retail stores.

In fact, following a market investigation, the plaintiff identified very similar operation systems:

EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES - Refrigeration system control panel	EMERSON TECHNIK —Smoking system control panel
	

Also, we support the notoriety of the previous trademarks and, therefore, we present arguments in support of the notoriety of the previous trademarks:

2. The plaintiff holds European Community trademarks and national trademarks that enjoy notoriety in Romania and in the European Union

According to the provisions of Article 6 para. 3 and para. 4 of Law no. 84/1998:

(3) A trademark is also rejected for registration or, if it was registered, is susceptible to be cancelled if it is identical with or similar to the previous European Community trademark, in the sense of the provisions of para. (2), and if it was intended to be registered or is already registered for products or services that are similar to those in respect of which the previous European Community trademark was registered, when the previous European Community trademark enjoys notoriety in the European Union, and if by the use of the subsequent trademark, undue profits would be obtained from the distinctive character and reputation of the previous European Community trademark.

(4) A trademark is also rejected for registration or, if it was registered, is susceptible to be cancelled if:

a) the trademark is identical with or similar to the previous trademark registered in Romania, in the sense of the provisions of para. (2), and if it was intended to be registered or is already registered for products or services that are similar to those in respect of which the previous trademark was registered, when the previous trademark enjoys notoriety in Romania, and if by the use of the subsequent trademark, undue profits would be obtained from the distinctive character and reputation of the previous trademark, or if such use is to the detriment of the distinctive character and reputation of the previous trademark;

EMERSON trademarks enjoy international notoriety determined, on one hand, by the long presence on the market and in the vast sectors in which the plaintiff operates, and also by the significant and consistent investments made by it along the years for the promotion and strengthening of the reputation of products and services offered to consumers.

As a result, we believe that, in this case, we face a strong risk of association, as there is a threat that the parallel use of the trademarks would trigger the risk that the origin of products and services be attributed erroneously to the benefit of the respondent's trademarks. Such risk subsists not only when a direct confusion occurs between trademarks but also when consumers are able to distinguish them but, due to the strong similarities between these, may presume the existence of a false connection, either by integrating the subsequent trademarks in the plaintiff's trademark portfolio or presuming the existence of commercial connections at the level of trademark holders, the respondent being possibly deemed a subsidiary or a company that is a partner of or associated with the plaintiff's company.

Therefore, we believe that the respondent benefits from the market attractiveness of the previous trademarks, from the good reputation and quality guarantee related to these, thus attracting the previous trademarks' advertising value on its trademarks. This situation leads to a commercial bloodsucking, as the respondent has the possibility to appropriate the plaintiff's investments in the promotion and building of its own trademark portfolio's reputation, a fact that will result in a stimulation of sales of the respondent's products and services disproportionally to the size of its promotional investments. This way, the respondent obtains an undue profit from the exploitation of its subsequent trademarks.

Moreover, through the parallel existence of some very similar trademarks, the high degree of distinctiveness of the plaintiff's trademarks will be affected to that extent that the consumer public will cease to associate these trademarks with the initial products and services and will have contact with products that have different origins. This way, damages will be caused to the distinctive character and notoriety of the plaintiff's trademarks, as they will lose their

capacity to generate in the consumers' mind an immediate association with the plaintiff's products and extended experience in the field.

The reputation enjoyed by the plaintiff's trademarks is eloquent proof of their economic usefulness, a fact that demonstrates that the trademarks have been appreciated by the clientele. The registration of very similar trademarks adds an undeserved value to the respondent's trademarks, as these are easier to notice and remember, because they were built around reputable trademarks.

3. The respondent's trademarks were registered in bad faith

As we submitted and demonstrated previously, the plaintiff's trademarks enjoy international notoriety. The trademarks representing the subject matter of this petition, together with other trademarks registered by the plaintiff, which currently are no longer valid for various reasons, have been registered and used effectively on the market for more than 20 years. Also, in the case at hand, we deal with a significant portfolio of brands registered at an international level, all of them being centered on the Emerson main element. The same element is part of the commercial name of many companies that are part of the Emerson group. Starting from 16 January 2006, the company has been present on the market of Romania through SC EMERSON SRL Company, which carries out its activities through several factories operating in Cluj Napoca.

We believe that it is very unlikely that the respondent, in 2009, at the moment when it entered the market under the commercial name and the trademarks of Emerson Technik, was not aware of the existence on the market of the Emerson group of companies, which were active internationally and in Romania in various sectors of the industry. One of the usages of producers and traders is that of studying the market in which they are to carry out their activities, in order to know their potential competitors and implicitly the trademarks used by them.

Also, the choice of "EMERSON" name as a central element of the respondent's trademarks is not justified in any way. Moreover, it does not represent a usual word or a highly used word. A simple search on the Internet displays preponderantly several of the plaintiff's websites, such as www.emerson.com and www.emerson.ro, and makes a few references to the names of individuals from the USA. Together with these, the respondent's website, www.emerson-technik.eu is displayed.

In our opinion, the trademarks were registered in bad faith, as the respondent had the possibility to become aware of the existence of the previous trademarks and their notoriety and, despite that, it requested the registration of very similar trademarks, which protect identical and similar products.

4. The application for an international trademark no. 1182960 „EMERSON TECHNIK" with a figurative element

Application no. 1182960 for the "EMERSON TECHNIK" international trademark with a figurative element was filed through the World Intellectual Property Office, by indicating a number of 88 states. So far, in very many of these states, temporary refusal decisions were issued ex officio, based on the previous trademarks belonging to the plaintiff. We mention as examples: the USA, Australia, New Zeeland, Ireland, Benelux, Turkey, France, China, Japan, South Korea and North Korea, Ukraine, the Philippines, Portugal, and Mexico. In several of these states, in which the examination based on relative grounds is not mandatory, the plaintiff filed or is about to file oppositions, for the preservation of its rights. For this purpose, we filed an opposition against the inclusion of the European Union in the trademark application. Therefore, one can notice that many national industrial property offices, from various countries, confirm our submissions related to the similarity of the trademarks in

question. Also, our arguments related to the significant portfolio of EMERSON trademarks held by the plaintiff are also confirmed, as we have national trademarks in very many countries of the world.

Considering the above, under Article 47 para. 1, items b) and c), in corroboration with the provisions of Article 6 para. 1 item b), para. 3 and para. 4 of Law no. No. 84/1998, as republished, we request the court:

- to order cancellation of trademark no. 103439/18.02.2009 "EMERSON TECHNIK" with a figurative element for all services included in classes 35 and 37 of the Nice International Classification in respect of which this trademark was registered;
- to order cancellation of trademark no. 104588/25.05.2009 "EMERSON TECHNIK" with a figurative element for all products included in classes 7 and 11 of the Nice International Classification in relation to which this trademark was registered;
- to compel the first respondent to bear the court fees generated by this trial;
- to compel O.S.I.M. respondent to publish the decision to be rendered by the court in the Intellectual Property Official Bulletin, the Trademarks Section, and to register the cancellation of the trademarks with O.S.I.M's Trademark Register.

DE JURE

This application is based on the provisions of Article 47 para. 1, items b) and c), in corroboration with the provisions of Article 6 para. 1 item b), para. 3 and para. 4 of Law no. No. 84/1998 on Trademarks and Geographic Indications, as republished, and on the provisions of Article 39 of Government Decision no. 1134/2010 approving the Regulation for the Application of Law no. 84/1998 on Trademarks and Geographic Indications, as republished, as well as on the provisions of Article 192 et seq. of the Code of Civil Procedures.

In support of the presented arguments, we request admission of documentary evidence, interrogation of the respondent and any other evidence that could be timely and the necessity of which could result from court debates.

We lodge this writ of summons in three counterparts, one counterpart for the court and one for each respondent.

For and on behalf of **EMERSON ELECTRIC CO.**

CABINET ENPORA INTELLECTUAL PROPERTY S.R.L.

Nicoleta Tărchilă

Illegible signature

Round stamp: illegible text, CABINET ENPORA INTELLECTUAL PROPERTY S.R.L., illegible text

*I, the undersigned **SIMONA-OANA GRECU**, a Sworn Translator, authorized by the Ministry of Justice by License no. 12906, certify this is a true and accurate translation of the document in Romanian that was translated by me.*

SWORN TRANSLATOR,

TRADUCĂTOR AUTORIZAT DE MINISTERUL JUSTIȚIEI
GRECU SIMONA-OANA
Aut. nr. 12906
ROMÂNIA

Attorney Docket No. 3165-501007

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Emerson Electric Co., Opposer,	)	
	)	Opposition No. 91221590_____
v.	)	Serial No. 79/138,965
	)	Mark: EMERSON TECHNIK
S.C. Ion Mos S.R.L. Applicant.	)	& Design
	)	Published: October 21, 2014

EXHIBIT "C"

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A II-A CIVILĂ

Dosar nr. 31837/3/2014

ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din 08.04.2015
Tribunalul constituit din:
Preşedinte: CONSTANŢA MORĂRESCU
Grefier: Mihai Vijulie

Pe rol pronunţarea asupra excepţiei prescripţiei invocată de pârâta S.C. IOU MOS S.R.L. în contradictoriu cu reclamanta EMERSON ELECTRONIC CO. şi pârâtul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI.

TRIBUNALUL

Examinând excepţia prescripţiei în ce priveşte invocarea motivelor relative pentru mărcile pârâtei, tribunalul constată că prin întâmpinare, pârâta a invocat excepţia prescripţiei acţiunii reclamantei, prin raportare la art. 47 alin. (3) coroborat cu art. 47 alin. (1) lit. (b) al Legii 84/1998.

Pârâta susţine că termenul de prescripţie de 5 ani prevăzut la art. 47 alin. (3) începe să curgă de la data depozitului reglementar al mărcii, astfel cum se prevede la art. 30 alin. (1) din lege.

Faţă de aceste reglementări, pârâta a arătat că mărcile sale au primit depozit reglementar la data de 18.02.2009 pentru marca nr. 103439, şi respectiv 25.05.2009 pentru marca nr. 104588, termenele de prescripţie pentru fiecare din cele două mărci împlinindu-se la data de 18.02.2014 şi 25.05.2014.

Prin răspunsul la întâmpinare, reclamanta a solicitat respingerea excepţiei prescripţiei invocată de pârâtă, arătând că data înregistrării mărcii trebuie interpretată ca fiind data când decizia de înregistrare a mărcii a rămas definitivă, iar marca este înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea 84/1998, acesta fiind momentul obiectiv începând cu care atât solicitantul mărcii cât şi terţii sunt siguri că respectiva marcă a obţinut protecţie.

Reclamanta a arătat că mărcile pârâtei au fost publicate la 30.10.2009 (marca nr. 103439) şi respectiv la data de 30.12.2009 (marca nr. 104588), după care terţii au avut la dispoziţie o perioadă de 3 luni pentru a formula opoziţii.

Împotriva mărcii nr. 103439 nu s-a formulat nici o opoziţie, decizia de înregistrare a mărcii devenind definitivă după expirarea celor 3 luni, respectiv cel mai devreme luna februarie 2010, astfel încât termenul de prescripţie s-ar putea considera împlinit cel mai târziu în luna februarie 2015, astfel că acţiunea reclamantei cu privire la această marcă, depusă la data de 19.09.2014, este formulată în interiorul termenului de prescripţie.

S-a mai arătat că împotriva mărcii nr. 104588 s-a formulat opoziţie, care a fost soluţionată prin Decizia nr. 3743/16.02.2011, în baza căreia opoziţia a fost respinsă. Abia după încheierea termenului de 3 luni pentru depunerea unei contestaţii împotriva acestei decizii, având în vedere că nu a fost depusă nici o

contestatie, decizia de înregistrare a mărcii a rămas definitivă, termenul de prescripție începând să curgă cel mai devreme în luna mai a anului 2011, acesta împlinindu-se cel mai devreme în luna mai 2016. Astfel, și față de această marcă acțiunea reclamantei introdusă la data de 19.09.2014 trebuie considerată a fi depusă în interiorul termenului de prescripție prevăzut de art. 48 alin. (3) din Legea nr. 84/1998.

Analizând excepția invocată, tribunalul apreciază întemeiate susținerile reclamantei cu privire la momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție prevăzut de art. 48 alin. (3) din Legea 84/1998.

Astfel, tribunalul apreciază că data înregistrării mărcii nu se identifică cu data depozitului național reglementat. Prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 rep. au ca scop stabilirea momentului de la care începe să curgă termenul de 10 ani pentru care titularul mărcii beneficiază de protecție, în vreme ce termenul de 5 ani prevăzut de 48 alin. (3) se adresează terților care pretind vătămarea unui drept ca și consecință a înregistrării unei mărci.

În opinia tribunalului, data înregistrării mărcii urmează a fi interpretată ca fiind data când decizia de înregistrare a mărcii a rămas definitivă, iar marca este înregistrată în Registrul Național al Mărcilor, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea 84/1998, aceasta fiind momentul obiectiv începând cu care atât solicitantul mărcii cât și terții sunt siguri că respectiva marcă a obținut protecție.

Drept urmare, având în vedere cele de mai sus, în raport de data rămânerii definitive a deciziilor de înregistrare a mărcilor în litigiu, astfel cum s-a arătat mai sus, tribunalul apreciază că acțiunea reclamantei a fost formulată înainte de expirarea termenului de prescripție și, în consecință, va respinge ca neîntemeiată excepția prescripției extinctive în ce privește invocarea motivelor relative pentru mărcile pârâtei.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:

Respinge excepția prescripției extinctive în ce privește invocarea motivelor relative pentru mărcile pârâtei, ca neîntemeiată.

Acordă termen pentru continuarea judecății cauzei la 20.05.2015 C.P.I. 1, cu citare părți.

Cu apel odată cu fondul.

Pronunțată în ședință publică, azi, 08.04.2015.

Președinte
CONSTANȚA MOISESCU

Grefier
Mihai Vijulie

399

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A III-A CIVILĂ

Dosar nr. 31837/3/2014

ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din 20.05.2015
Tribunalul compus din:
Preşedinte: CONSTANŢA MOISESCU
Grefier: Mihai Vijulie

Pe rol soluţionarea cauzei civile de faţă privind pe reclamanta EMERSON ELECTRONIC CO. în contradictoriu cu pârâţii S.C. ION MOŞ S.R.L., OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI, având ca obiect anulare înregistrare marcă.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-au prezentat reclamanta prin mandatar consilier juridic, pârâta S.C. ION MOŞ S.R.L. prin avocat, lipsind pârâtul OSIM.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,

Pârâta S.C. ION MOŞ S.R.L., prin avocat, arată că a pregătit un set de înscrisuri atât pe excepţiile rămase dar şi pe fondul cauzei, pe care îl depune la dosar, comunicând şi reclamantei un exemplar.

Reclamanta, prin consilier juridic, arată că a rămas în discuţie excepţia inadmisibilităţii, invocată de pârâtă care susţine că reclamanta a tolerat folosirea mărcii.

Pârâta S.C. ION MOŞ S.R.L., prin avocat, arată că mai este de soluţionat excepţia inadmisibilităţii, arătând că, în opinia sa, această excepţie ar putea fi unită cu fondul. Cu privire la actele pe care le-a depus la dosar, arată că acestea sunt contracte şi facturi din care rezultă folosirea mărcii. Referitor la excepţia inadmisibilităţii, arată că a invocat această excepţie pentru faptul că reclamanta a tolerat folosirea mărcii timp de peste 5 ani. Arată că în opinia sa această excepţie reiese din interpretarea disp. art. 47 alin. 1, raportat la disp. art. 48 alin. 1. Pârâta a considerat-o ca fiind excepţie, dar instanţa o poate uni cu fondul.

Reclamanta, prin consilier juridic, lasă la aprecierea instanţei, însă, arată că, în opinia sa, este vorba mai curând de o apărare de fond.

Tribunalul, după deliberare, uneşte cu fondul excepţia inadmisibilităţii acţiunii, apreciind că această excepţie invocată de pârâtă reprezintă o apărare de fond, şi nu o veritabilă excepţie.

Tribunalul acordă cuvântul asupra probelor.

Reclamanta, prin consilier juridic, solicită proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul pârâtei pentru dovedirea relei-credinţe.

Pârâta S.C. ION MOŞ S.R.L., prin avocat, solicită proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul reclamantei. Depune notă de probe la dosar. Arată că interogatoriul priveşte aspecte arătate în întâmpinare, respectiv faptul că reclamanta cunoştea că

pârâta foloseşte această marcă. La interpelarea instanţei, pârâta, prin avocat, arată că nu are interogatoriul asupra sa.

Se comunică pârâtei interogatoriul propus de reclamantă.

TRIBUNALUL

Deliberând, urmează a încuviinţa proba cu înscrisuri pentru ambele părţi, şi proba cu interogatoriul pârâtei, pentru reclamantă, pentru dovedirea relei-credinţe, urmând a respinge ca neutilă şi nepertinentă proba cu interogatoriul solicitată de pârâtă având în vedere obiectul cauzei şi teza probatorie, motiv pentru care,

DISPUNE

Încuviinţează proba cu înscrisuri pentru ambele părţi.

Încuviinţează, pentru reclamantă, proba cu interogatoriul pârâtei.

Respinge ca neutilă şi nepertinentă proba cu interogatoriul, solicitată de pârâtă.

Pune în vedere pârâtei să răspundă la în scris la interogatoriul propus de reclamantă, şi să depună la dosar răspunsul său cu cel puţin 10 zile înaintea termenului de judecată.

Amână cauza şi acordă termen la 16.09.2015 C.P.I. 1 ora 08:30, în cunoştinţa părţilor.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.05.2015.

Preşedinte,
CONSTANŢA MOISESCU

Grefier,
Mihai Vijulie

Termen la 16.09.2015 C.P.I. 1 ora 08:30

Reclamant
TC – EMERSON ELECTRONIC CO.

Pârât
TC – S.C. ION MOŞ S.R.L.
TC – OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

547

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A III-A CIVILĂ

Dosar nr. 31837/3/2014

ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din 16.09.2015
Tribunalul compus din:
Preşedinte: CONSTANŢA MOISESCU
Grefier: Mihai Vijulie

Pe rol soluţionarea cauzei civile de faţă privind pe reclamanta EMERSON ELECTRONIC CO. în contradictoriu cu pârâţii S.C. ION MOŞ S.R.L., OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI, având ca obiect anulare înregistrare marcă.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-au prezentat pârâta S.C. ION MOŞ S.R.L. prin avocat, pârâtul OSIM prin consilier juridic, lipsind reclamanta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,

Se învederează instanţei că reprezentantul reclamantei a depus la dosar o cerere prin care solicită amânarea cauzei pentru imposibilitate de prezentare, precum şi faptul că părţile au depus câte un set de înscrisuri la dosar, prin serviciul de registratură.

Pârâta S.C. ION MOŞ S.R.L., prin avocat, învederează instanţei faptul că a depus la dosar un set de înscrisuri şi răspunsul la interogatoriu, iar reclamanta a depus o cerere de amânare. În completare, mai depune la dosar un set de înscrisuri, reprezentând dovezi că pârâta a utilizat marca din anul 2009 şi până în prezent. Solicită să i se comunice actele depuse la dosar de reclamantă.

Se comunică pârâţilor câte un exemplar al înscrisurilor depuse de reclamantă.

T R I B U N A L U L

Deliberând, pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse şi comunicate la acest termen, şi pentru imposibilitatea de prezentare a reprezentantului reclamantei, urmează a amâna judecarea cauzei, motiv pentru care,

D I S P U N E

Amână cauza şi acordă termen la 11.11.2015 C.P.I. 1 ora 08:30, în cunoştinţa părţilor.

Se vor comunica reclamantei înscrisurile depuse de pârâtă şi răspunsul la interogatoriu.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.09.2015.

Preşedinte,
CONSTANŢA MOISESCU

Grefier,
Mihai Vijulie

Termen la 11.11.2015 C.P.I. 1 ora 08:30

Reclamant
TC – EMERSON ELECTRONIC CO.

Pârât
TC – S.C. ION MOŞ S.R.L.
TC – OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

CĂTI

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Emerson Electric Co., Opposer,	)	
v.	)	Opposition No. 91221590 Serial No. 79/138,965
S.C. Ion Mos S.R.L. Applicant.	)	Mark: EMERSON TECHNIK & Design Published: October 21, 2014

EXHIBIT "D"

ROMANIA

BUCHAREST TRIBUNAL, THIRD CIVIL DIVISION

Case no. 31837/3/2014

COURT RESOLUTION
Public hearing dated 08 April 2015
Panel consisting of:
Presiding Judge: CONSTANŢA MOISESCU
Court Clerk: Mihai Vijulie

Under review, the settlement of the exception for statute of limitation as raised by respondent S.C. ION MOŞ S.R.L against plaintiff EMERSON ELECTRONIC CO. and respondent the ROMANIAN STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND TRADEMARKS.

THE COURT

Further to examining the exception for statute of limitation regarding the relative reasons relied upon in relation to the respondent's trademarks, the court finds that, through a statement of defense, the respondent raised an exception for statute of limitation in relation to the plaintiff's motion, in reliance upon Article 47 para. (3), corroborated with Article 47 para. (1) item (b) of Law no. 84/1998.

The respondent claims that the 5-year statute of limitation period, as stipulated by Article 47 para. (3), begins running from the date of the regular filing for the trademark, as stipulated by Article 30 para. (1) of the law.

Considering such regulations, the respondent contended that its trademarks have received regular filing on 18 February 2009 for trademark no. 103439 and on 25 May 2009 for trademark no. 104588, respectively, which means that the statute of limitation periods for each of the two trademarks expired on 18 February 2014 and 25 May 2014, respectively.

Through its response to the statement of defense, the plaintiff requested the Court to dismiss the exception for statute of limitation, as raised by the respondent, stating that the trademark registration date should be interpreted as the date when the trademark registration decision became final, and the trademark was registered with the National Trademark Registry, in accordance with the provisions of Article 28 para. (1) of Law no. 84/1998, as that is the objective time starting from which the trademark applicant and third parties are certain that the trademark was granted protection.

The plaintiff stated that the respondent's trademarks were published on 30 October 2009 (trademark no. 103439) and on 30 December 2009 (trademark no. 104588), respectively, after which third parties benefited from a 3-month time period in which to submit oppositions.

No opposition was submitted against trademark no. 103439, and the trademark registration decision became final upon expiry of the 3-month time period, respectively no earlier than February 2010. Therefore, the statute of limitation term could be deemed expired no later than February 2015, and that means that the plaintiff's motion against the above-mentioned trademark, filed on 19 September 2014, was filed inside the statute of limitation term.

The plaintiff further submitted that an opposition was filed against trademark no. 104588, settled by Decision no. 3743/16 February 2011, whereby the opposition was dismissed. Only after the expiry of the 3-month period for the submission of challenges against that decision, considering that no challenge was submitted, did the trademark registration decision become final, and the statute of limitation period began running no earlier than May 2011, and will expire no earlier than May 2016. Consequently, in relation to this trademark as well, the plaintiff's motion lodged on 19 September 2014 has to be deemed to have been filed inside the statute of limitation term, as stipulated by Article 48 para. (3) of Law no. 84/1998.

Further to analyzing the exception raised, the court believes that the plaintiff's arguments in respect of the time from which the statute of limitation term stipulated in Article 48 para. (3) of Law no. 84/1998 begins running are well-grounded.

Thus, the court believes that the trademark registration date is not the date of the regular national filing. The provisions of Article 30 para. (1) of Law no. 84/1998, as republished, seek to establish the moment from which the 10-year term within which the trademark owner benefits from protection begins running, while the 5-year term stipulated by Article 48 para. (3) is intended for third parties claiming to have incurred a prejudice in relation to their rights as a consequence of that trademark registration.

It is the court's opinion that the trademark registration date shall be interpreted as the date when the trademark registration decision became final, and the trademark was registered with the National Trademark Registry, in accordance with the provisions of Article 28 para. (1) of Law no. 84/1998, as that is the objective time starting from which both the trademark applicant and third parties are certain that the trademark at issue was granted protection.

Accordingly, in consideration of the above, having regard to the date when the decisions for the registration of the disputed trademarks became final, as described herein above, the tribunal finds that the plaintiff's motion was lodged before the expiry of the statute of limitation term and, consequently, shall dismiss the exception for statute of limitation in respect of the relative reasons submitted in relation to the respondent's trademarks as ungrounded.

FOR THESE REASONS
IN THE NAME OF THE LAW
ORDERS:

The Court hereby dismisses the exception for statute of limitation in respect of the relative reasons submitted in relation to the respondent's trademarks, as ungrounded.

The Court hereby sets a court hearing on the date of 20 May 2015, in order to continue the trial in this case, Intellectual Property Panel (C.P.I.) 1, and the parties will be summoned.

An appeal may be lodged together with the merits.

Rendered in public hearing this day, 08 April 2015.

Presiding Judge,	Court Clerk,
CONSTANȚA MOISESCU	Mihai Vijulie
[*Illegible signature*]	[*Illegible signature*]

*I, the undersigned **SIMONA-OANA GRECU**, a Sworn Translator, authorized by the Ministry of Justice by License no. 12906, certify this is a true and accurate translation of the document in Romanian that was translated by me.*

SWORN TRANSLATOR,

ROMANIA

BUCHAREST TRIBUNAL, THIRD CIVIL DIVISION

Case no. 31837/3/2014

COURT RESOLUTION
Public session dated 20 May 2015
Panel consisting of:
Presiding Judge: CONSTANȚA MOISESCU
Court Clerk: Mihai Vijulie

Under review, the settlement of the civil case at hand, involving plaintiff EMERSON ELECTRONIC CO. against respondents S.C. ION MOȘ S.R.L., and the ROMANIAN STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND TRADEMARKS, having as subject matter the cancellation of a trademark registration.

The roll call made in public session revealed the presence of the plaintiff, through proxy, its legal advisor, of respondent S.C. ION MOȘ S.R.L., through its attorney, while the respondent the Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM) did not appear.

The procedure was duly fulfilled.

The case summary was presented by the court clerk and, afterwards,

The respondent S.C. ION MOȘ S.R.L., through its attorney, informed the Court that it prepared a set of documents both in relation to the pending exceptions and on the merits of the case, which are hereby submitted to the case file, one copy of which being handed to the plaintiff.

The plaintiff, through its legal advisor, specified that the exception for inadmissibility is pending, as raised by the respondent, who claims that the plaintiff has tolerated the trademark being used.

Respondent S.C. ION MOȘ S.R.L., through its defense attorney, specified that the exception for inadmissibility was also pending, submitting that, in its opinion, such exception could be merged into the merits of the case. As regards the documents submitted by it to the case file, it specified that they consisted of agreements and invoices attesting that the trademark had been used. In respect of the exception for inadmissibility, it stated that it had raised such exception because the plaintiff had tolerated the trademark being used for more than 5 years. It stated that, in its opinion, such exception derived from the interpretation of the provisions of Article 47 para. (1), corroborated with the provisions of Article 48 para. (1). The respondent deemed it an exception, but the Court may merge it with the case merits.

The plaintiff, through its legal advisor, left the matter at the Court's discretion, but stated that, in its opinion, this was rather a defense on the merits.

The Court, after deliberations, merged the exception for the inadmissibility with the case merits, deciding that this exception raised by the respondent was a defense on the merits, and not a genuine exception.

The Court gave the floor to the parties in relation to evidence.

The plaintiff, through its legal advisor, requested the Court to allow for the production of documentary evidence and evidence consisting of an interrogation of the respondent, in order to prove the latter's bad faith.

Respondent S.C. ION MOȘ S.R.L., through its defense attorney, requested the Court to admit documentary evidence and evidence consisting of an interrogation of the plaintiff. It submitted an evidence note with the case file. It specified that the interrogation concerned matters referred to in the statement of defense, more specifically the fact that the plaintiff was aware that the respondent was using this trademark. When asked by the Court, the respondent, through its attorney, stated that it did not have the interrogation on it.

The interrogation proposed by the plaintiff was handed to the respondent.

THE COURT

Further to deliberations, the Court shall allow documentary evidence for both parties and evidence consisting of the plaintiff's interrogation to be answered by the respondent, in order to prove the latter's bad faith, and shall dismiss as useless and irrelevant the evidence consisting of an interrogation as requested by the respondent, in light of the subject matter of the case and the proof of evidence and, accordingly

HEREBY ORDERS

The Court hereby admits documentary evidence for both parties.

The Court hereby admits, in favor of the plaintiff, the evidence consisting of an interrogation to be answered by the respondent.

The Court hereby dismisses as useless and irrelevant the evidence consisting of an interrogation as requested by the respondent.

The Court hereby requires the respondent to provide a written response to the interrogation proposed by the plaintiff and to submit its response with the case file at least 10 days before the court hearing date.

The Court hereby adjourns the case and sets a new court hearing date for 16 September 2015, Intellectual Property Panel (C.P.I) 1, at 08:30 hours, which will be notified to the parties.

Rendered in public hearing this day, 20 May 2015.

Presiding Judge,	Court Clerk,
CONSTANŢA MOISESCU	Mihai Vijulie
[*Illegible signature*]	[*Illegible signature*]

Court hearing on 16 September 2015, Intellectual Property Panel (C.P.I.) 1, at 08:30 hours

Plaintiff

TC- EMERSON ELECTRONIC CO.

Respondents

TC - S.C. ION MOŞ S.R.L.

TC – The ROMANIAN STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND TRADEMARKS

*I, the undersigned **SIMONA-OANA GRECU**, a Sworn Translator, authorized by the Ministry of Justice by License no. 12906, certify this is a true and accurate translation of the document in Romanian that was translated by me.*

SWORN TRANSLATOR,

TRADUCĂTOR AUTORIZAT DE MINISTERUL JUSTIŢIEI GRECU SIMONA-OANA Aut. nr. 12906 ROMÂNIA

ROMANIA

BUCHAREST TRIBUNAL, THIRD CIVIL DIVISION

Case no. 31837/3/2014

COURT RESOLUTION
Public hearing dated 16 September 2015
Panel consisting of:
Presiding Judge: CONSTANŢA MOISESCU
Court Clerk: Mihai Vijulie

Under review, the settlement of the civil case at hand, involving plaintiff EMERSON ELECTRONIC CO. against the respondents S.C. ION MOŞ S.R.L. and the ROMANIAN STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND TRADEMARKS, having as subject matter the cancellation of a trademark registration.

The roll call made in public hearing revealed the presence of respondent S.C. ION MOŞ S.R.L., through its defense attorney, of the respondent the Romanian State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), through its legal advisor, while the plaintiff did not appear.

The procedure was duly fulfilled.

The case summary was presented by the court clerk, after which

the Court was informed that the plaintiff's representative submitted a motion requesting adjournment of the case with the case file, as it could not attend the court hearing, as well as on the fact that each of the parties submitted a set of documents to the case file, through the registry department.

Respondent S.C. ION MOŞ S.R.L., through its defense attorney, informed the Court that it submitted a set of documents and its responses to the interrogation to the case file, while the plaintiff filed a motion for the case adjournment. As supplement, it also submitted to the case file a set of documents consisting of evidence that the respondent had been using the trademark starting from 2009 until the date hereof. The respondent requested the Court to communicate the documents submitted by the plaintiff to the case file.

The Court handed over to the parties a copy of the documents submitted by the plaintiff,

The COURT

Further to deliberations, in order to allow the parties to take knowledge of the documents submitted and handed over during this court hearing, and in consideration of the plaintiff's representative's inability to attend this court hearing, shall adjourn the settlement in this case and, accordingly,

HEREBY ORDERS

The Court hereby adjourns the case and a new court hearing shall be set for 11 November 2015, the Intellectual Property Panel (C.P.I.) 1, at 08:30 hours, notified to the parties.

The plaintiff shall be served the documents submitted by the respondent and the responses to the interrogation.

Rendered in public hearing this day, 16 September 2015.

Presiding Judge,
CONSTANŢA MOISESCU
[*Illegible signature*]

Court Clerk,
Mihai Vijulie
[*Illegible signature*]

Court hearing on 11 November 2015, the Intellectual Property Panel (C.P.I.) 1, at 08:30 hours

Plaintiff

TC- EMERSON ELECTRONIC CO.

Respondent

TC - S.C. ION MOŞ S.R.L.

TC – The ROMANIAN STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND TRADEMARKS

*I, the undersigned **SIMONA-OANA GRECU**, a Sworn Translator, authorized by the Ministry of Justice by License no. 12906, certify this is a true and accurate translation of the document in Romanian that was translated by me.*

SWORN TRANSLATOR,

TRADUCĂTOR AUTORIZAT DE MINISTERUL JUSTIȚIEI
GRECU SIMONA-OANA
Aut. nr. 12906
ROMÂNIA