

ZRVP obține o prima victorie importanta pentru marca naționala de biciclete PEGAS. Germanii care dețin marca Pegasus au pierdut la Tribunalul București



Litigiul între Atelierele Pegas, producator al celui mai cunoscut brand de biciclete din România, și compania germana ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, proprietar al marcii Pegasus, a fost soluționat în data de 22 aprilie în prima instanță în favoarea brandului românesc, reprezentat de echipa de litigii a societății de avocați Zamfirescu Racoti Vasile & Partners (ZRVP). Compania germana solicitase instanței din România anularea marcii Pegas.

Tribunalul București a respins în data de 22 aprilie acțiunea în anularea marcii naționale PEGAS și interzicerea comercializării bicicletelor sub aceasta denumire, acțiune inițiată de compania germana ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft, producator a diverse marci de biciclete, printre care și Pegasus. ZEG formulase în fața instanței din România o acțiune în anulare și contrafacere împotriva legendarei marci Pegas pe motiv ca înregistrarea marcii Pegas în anul 2010 ar fi fost făcută cu rea-credința, respectiv ca cele două marci, Pegas (România) și Pegasus (Germania) sunt similare și nu pot coexista pe piața Uniunii Europene.

„Dosarul a stârnit o atenție neobișnuită, explicabilă prin notorietatea bicicletelor Pegas pentru majoritatea românilor. Soluția pronunțată de instanța de fond este cu atât mai importantă cu cât dovedește ca specificul național este un element de diferențiere cu efecte pe plan juridic, aspect ce a fost punctat și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu mai multe ocazii. În ceea ce privește admiterea excepției inadmisibilității acțiunii în contrafacere în lipsa anularii marcii Pegas, soluția Tribunalului București reprezintă o adevărată decizie de speță care dovedește ca practica națională nu trebuie reconsiderată după pronunțarea Hotărârii CJUE din 21 februarie 2013, C – 561/11, fața de specificul legislației naționale aplicabile în cauza comparativ cu reglementarea comunitară a marilor”, a declarat **Alina Tugearu**, *partener și coordonator al departamentului de proprietate intelectuală din cadrul ZRVP*.

Apararea **ZRVP** s-a axat pe devoalarea strategiei nelegitime care a stat la baza acțiunii: ZEG a încercat fără succes să ocolească efectele pierderii termenului de cinci ani de la data înregistrării marcii Pegas pentru formularea acțiunii în anulare. Instanța a sancționat această încercare de eludare a legii prin respingerea ca inadmisibilă a capatului de cerere privind contrafacerea, în lipsa anularii anterioare a marcii. De asemenea, instanța a respins criticile privind pretinsa rea-credința la momentul înregistrării marcii Pegas în anul 2010, întemeiate pe ideea unei intenții frauduloase de a profita de cunoașterea marcii anterioare expirate (creată de Uzina Mecanica Tohani).

Avocații **ZRVP** au dovedit că intenția care a stat la baza înregistrării marcii Pegas a fost mânăta de buna-credință, cu scopul de a reinventa și duce mai departe o marca intim legată de istoria poporului român care altfel ar fi pierit din amintirea colectivă. În ceea ce privește riscul de confuzie, sondajul de piață după la dosar dovedește, dincolo

de orice îndoială, cunoașterea extinsă de care se bucura marca Pegas pe teritoriul României, în contrapondere cu marca Pegasus – necunoscută publicului român, fapt ce permite coexistența celor două marci în România.

Demersul în justiție al ZEG a pornit de la o decizie finală a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 2017, prin care a fost stabilit că cele două marci, Pegasus (Germania, din 1984) și Pegas (România), sunt similare și nu pot coexista pe piața UE, pentru că s-ar crea confuzie pentru clienți.

Zamfirescu Racoti Vasile & Partners are una dintre cele mai puternice echipe de litigatori din România în domeniul brevetelor și marilor industriale. Societatea a fost desemnată în ultimii ani drept cel mai bun furnizor de servicii juridice în domeniul disputelor de proprietate intelectuală, fiind lider în clasamentele realizate la nivel internațional de publicațiile specializate *World Trademark Review*, *Managing Intellectual Property*, *IAM Patent 1000*, *IP Stars*, *Chambers & Partners* și *Legal 500 EMEA*. **ZRVP** și-a adjudecat în anul 2019 titlul Firma de proprietate intelectuală a anului din România la *MIP EMEA Awards*. Societatea reprezintă clienți din arii diverse precum pharma și sănătate, construcții, energie, servicii financiare, retail, cosmetice, media și telecom.

*Zamfirescu Racoti Vasile & Partners (ZRVP) este acreditată ca una dintre cele mai importante societăți de avocatură din România, oferind servicii de asistență juridică atât în sfera litigiilor și a arbitrajului, cât și în domeniul avocaturii de business, al insolvenței, al dreptului penal al afacerilor și al consultanței fiscale. ZRVP are o echipă de 63 de avocați, dintre care 13 asociați – **Calin-Andrei Zamfirescu, Ioana Racoti și Stan Tîrnoveanu** – asociați fondatori, **Cosmin Vasile** (asociat coordonator), **Anca Danilescu** (asociat senior), **Elena Iacob, Alina Tugearu, Monica Strîmbei, Catalin Micu, Andrei Dumitrescu și Mihai Bajenaru** (asociați), domnul prof.dr. **Valerian Cioclei** și **Robert Oancea** (of counsel).*