

Acordul de coexistență,
Consimțământul la înregistrare
și Riscul de Confuzie între mărci
în România și Uniunea
Europeană

Rațiune

- ▶ Mărcile, pot reprezenta unul dintre cele mai valoroase bunuri ale unei societăți.
- ▶ În comerț este un lucru des întâlnit ca două societăți să folosească sau să înregistreze mărci identice sau similare.
- ▶ De ce? Întrucât Oficiul Național, cât și cel European și Internațional au devenit foarte aglomerate, au apărut din ce în ce mai multe litigii în domeniul proprietății industriale.

Rațiune, cont.

- ▶ Una dintre cele mai importante și esențiale funcții ale mărcii este acela de „indicator de origine”.
- ▶ CJUE a statuat în cauza din 29 Septembrie 1998, C-39/97, Canon, ECR I-5507: potrivit jurisprudenței constante a Curții, funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului marcat, permițându-i, fără nicio posibilitate de confuzie, să distingă produsul sau serviciul de cele care au altă origine”.

Și atunci cum ...?

- ▶ Prin urmare, cum poate funcția esențială a mărcii, ca indicator de origine, să existe, în contextul coexistenței a două mărci identice sau similare.
- ▶ Brandix - Brandex.

A. Acordul de coexistență

1. Acest tip de acorduri este precedat de scrisori de renunțare, opoziții, etc.
2. Demarcarea și coexistența pașnică a mărcilor.
 - separarea regională;
 - folosirea mărcii într-o formă specifică: logo, color, tipuri de font-uri;
 - utilizarea unei liste restrânse de produse/servicii;

De ținut cont!

- Aspect: clasificarea de la Nisa se poate schimba.
- 3. Durata și posibilitatea de terminare.
- 4. Succesiunea legală a părților în acordul de coexistență.
- 5. Jurisdicția.
- 6. Aspecte privind competiția: art. 101 din TFEU - Demarcarea poate fi interpretată ca segmentare a pieței, care restrânge concurența în UE (cauza BAT vs Comisia Europeană).

Cont.

Acordul poate fi legitim dacă există un adevărat risc de confuzie între două mărci și acordul reprezintă o încercare de a rezolva pe cale amiabilă conflictul.

7. Aspecte privind licența.
8. Dispoziții de drept intern în statele membre ale UE.
9. Efectele relative ale acordului de coexistență.

B. Recunoașterea acordului de co-existență a mărcilor de către Oficiile de Mărci și Instanțe

1. Decizia și poziția EUIPO; cauza Omega.
2. Abordarea Oficiilor naționale și a instanțelor.
3. În cauza Omega, Divizia de Opoziții din cadrul EUIPO a statuat că „evaluarea confuziei nu poate fi legată sau influențată de către acordul părților”.
4. Legea națională prevede la art. 6 alin. 6 că „o marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare”.
5. Regulamentul 207/2009 privind marca Uniunii Europene prevede ceva?

C. Scrisoarea de consimțământ

1. Pot să reprezinte scrisorile de consimțământ o alternativă pentru acordul de coexistență?
2. Acordurile de co-existență includ prevederi prin care ambele părți pot furniza scrisori de consimțământ, dacă este necesar.
3. Câteodată, înainte de depunerea cererii de înregistrare, o scrisoare de consimțământ la înregistrare și folosință este obținută de la titularul mărcii anterioare.

Cont.

4. Diferențele între scrisorile de consimțământ și acordul de coexistență.
5. Poate, scrisoarea de consimțământ să fie utilizată în litigiile privind mărcile.

D. Riscul de confuzie între mărci

1. Poate fi evitat riscul de confuzie prin acordul de coexistență sau scrisoarea de consimțământ.
2. Riscul diluției mărcilor.
3. Cum poate fi susținut riscul de confuzie, împotriva mărcilor identice sau similare pentru aplicații viitoare sau pentru utilizarea pe piață?