

Considerații privind utilizarea termenilor descriptivi și generici în conținutul mărcilor

Elena-Elvira Marin
Silvia Martinescu

Generic/Descriptiv/Distinctiv

GENERIC

- DEX '09: care aparține unei categorii întregi, privitor la o categorie întregă (de ființe, obiecte, fenomene); care cuprinde toate cazurile de același fel;
- Dictionary.com: *not protected by trademark registration: "Cola" and "shuttle" are generic terms; a generic term; any product, as a type of food, drug, or cosmetic commonly marketed under a brand name, that is sold in a package without a brand*
- Teoria mărcilor: descrie în mod clar și evident produsul/serviciul

DESCRIPTIV

- DEX '09: care descrie; care conține o descriere;
- Dictionary.com: *having the quality of describing, expressing a quality*
- Teoria mărcilor: face trimitere imediată cu privire la utilizarea, scopul, caracteristicile, calitatea, originea, modul de fabricare produsului/serviciului

DISTINCTIV

DEX '09: care caracterizează un lucru în mod exclusiv; prin care un lucru se distinge, diferă de altul; care servește pentru recunoaștere; caracteristic

Teoria mărcilor: FUNCȚIA ESENȚIALĂ A UNEI MĂRCI

Capacitatea unui semn de a permite consumatorului să distingă produsele sau serviciile unei „intreprinderi”, de cele ale altor „intreprinderi”.

generic

„RESTAURANT” pentru servicii de alimentație publică (clasa 43)
„BOMBOANE” pentru caramele (clasa 30)
DE CE NU ?

Oricine are dreptul să folosească termeni generici!
O marcă este cu atât mai puternică cu cât semnul este mai unic
Un termen generic nu are capacitatea de a identifica
Scopul înregistrării unei mărci este de a proteja și identifica „afacerea”



descriptiv

„FRIPTURĂ ȘI BĂUTURĂ” pentru servicii de alimentație publică (clasa 43)

„PRĂJITURI ȘI TARTE” pentru produse de cofetărie (clasa 30)

*Descrierea produsului/serviciului nu are capacitatea de a identifica
producătorul/prestatorul de servicii*

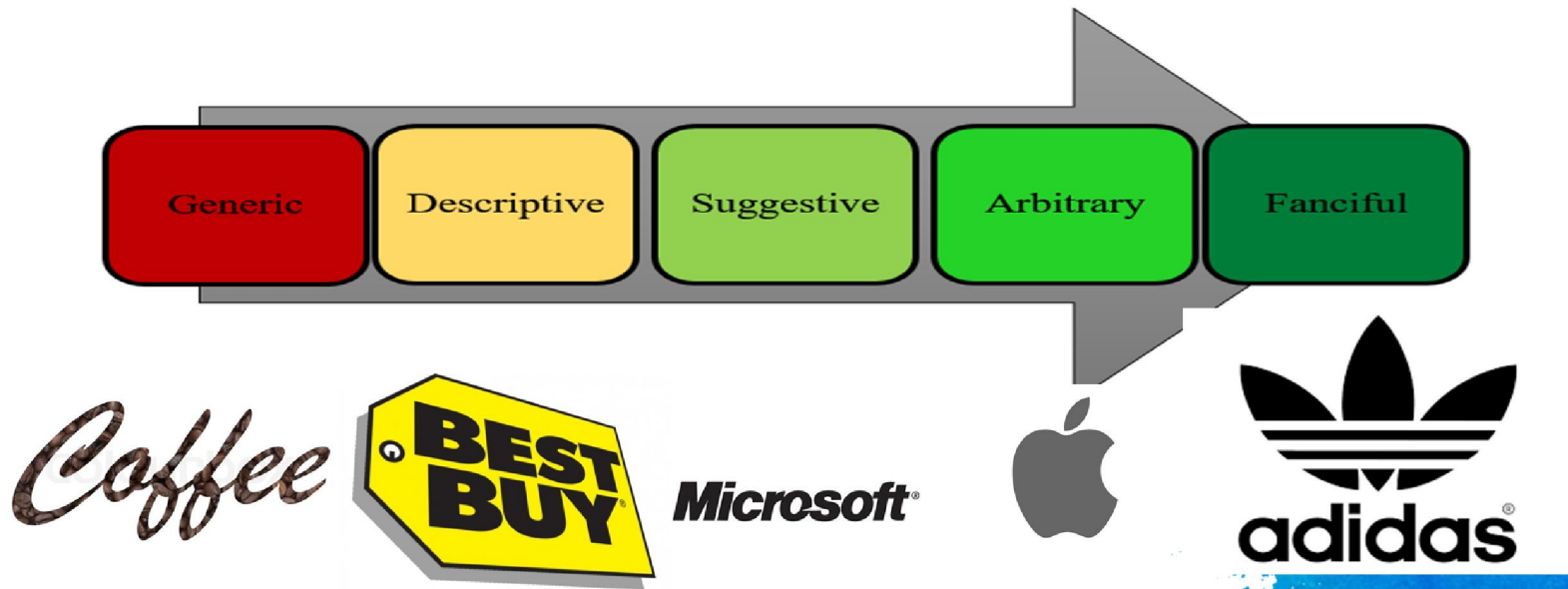
Elementele descriptive pot însoți semnul protejat ca marcă

Flapjack, Inc.

Animal Food



Diagrama Distinctivității



Descriptiv rămâne descriptiv



O întrebare frecventă:

Dacă prin adăugarea unui termen/otrază/un fundal unic la un termen descriptiv sau generic se protejează termenul descriptiv sau generic. Raspunsul este: NU! Termenul descriptiv/generic însuși nu este protejat ca atare ci, doar combinația/ansamblul.

În cazul unui eventual conflict cu o solicitare de protecție ulterioară, când mărcile au în comun un element cu un caracter slab distinctiv, evaluarea riscului de confuzie se va axa pe impactul elementelor care nu coincid asupra impresiei de ansamblu produsă de mărci; aceasta va ține cont de similitudinile/diferențele și de caracterul distinctiv al elementelor care nu coincid .

Utilizarea acronimelor termenilor descriptivi

ACRONIM - o prescurtare a unei expresii lexicale (a unui așa-numit multicuvânt) la care se folosesc doar inițialele cuvintelor componente.

Abrevierile termenilor descriptivi au, la rândul lor, un caracter descriptiv dacă sunt sau ar putea fi utilizate în același scop, iar publicul relevant, larg sau specializat, le recunoaște ca fiind identice cu înțelesul descriptiv complet. Simpla derivare a abrevierii dintr-un termen descriptiv nu este suficientă

LED : *light emitting diode*

RF : *radio frequency*

Semnele reprezentate de un acronim independent nedescriptiv care precede sau urmează o combinație verbală descriptivă nu pot fi mărci din cauza caracterului descriptiv, dacă publicul relevant le percepe doar ca pe un cuvânt combinat cu o abreviere a combinației de cuvinte. Acronimul și combinația de cuvinte sunt menite să se explice reciproc și să sublinieze legătura existentă între ele

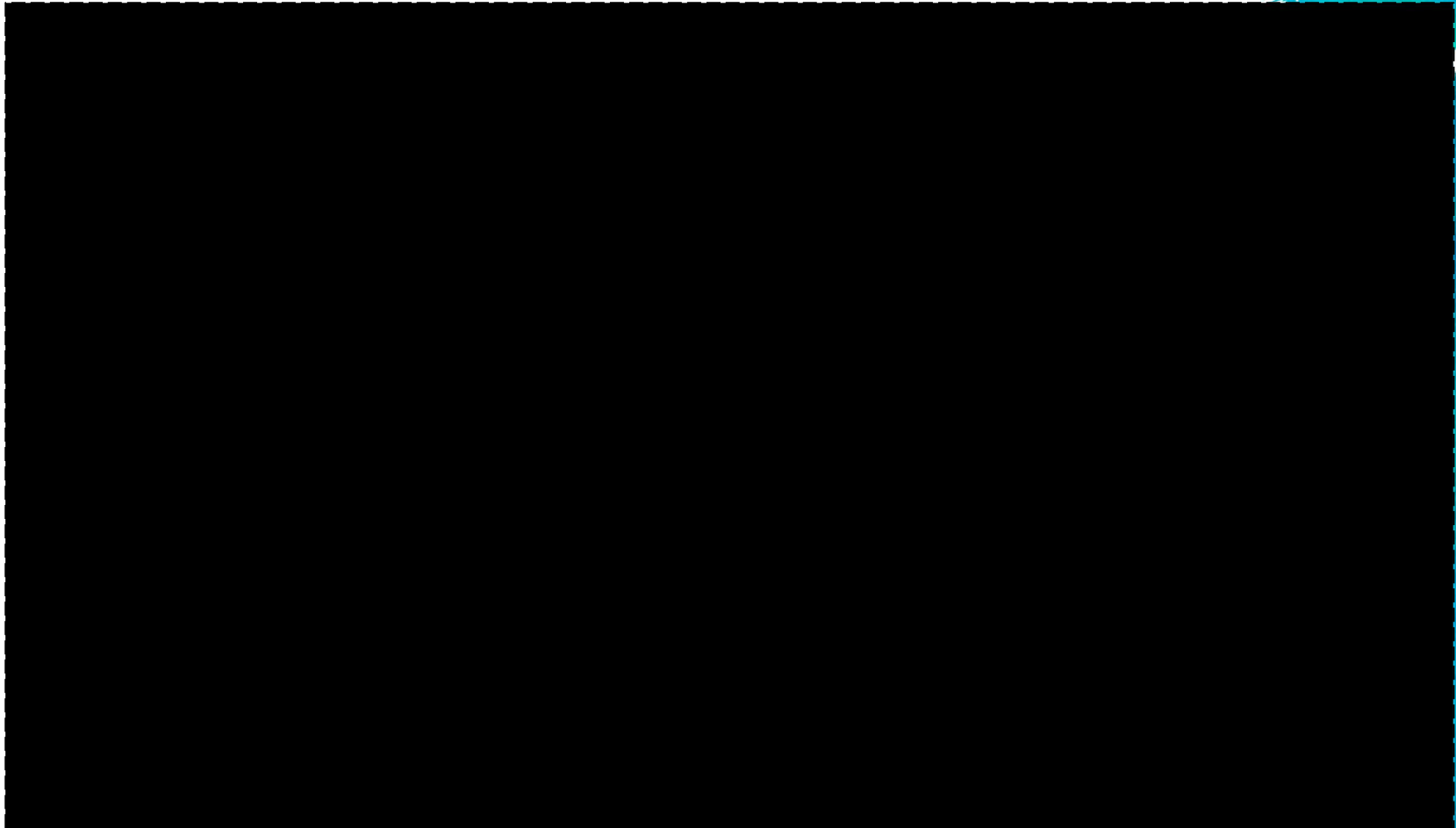
„Multi Markets Fund MMF”

ATENȚIE! DOAR MĂRCI VERBALE

Marca sugestivă

- × Necesită "imaginație, gândire și percepție" pentru consumator, pentru a ajunge la o concluzie cu privire la natura exactă a bunurilor
- × Este în opoziție cu „marca” descriptivă
- × Marketing-ul o preferă chiar mărcilor arbitrare sau fanteziste, deoarece creează în mintea consumatorilor o trimitere către natura bunurilor și, prin urmare, necesită mai puține cheltuieli de publicitate.

The Citibank logo, featuring the word "citibank" in a blue sans-serif font with a red arc above the "i".The Jaguar logo, consisting of a leaping jaguar silhouette above the word "JAGUAR" in a bold, black, serif font.The Playboy logo, featuring a black silhouette of a rabbit head with its ears pointing up and out, positioned above the word "PLAYBOY" in a bold, black, sans-serif font.



Marca „arbitrară”

sunt alcătuite din
cuvinte comune al
caror înțeles este lipsit
de legătura cu produsul

un caracter de
distinctivitate
ridicat





Marca fantezistă

Include termeni care sunt creați pentru singurul scop de a funcționa ca marcă comercială sau serviciu.

Cuprinde cuvinte care sunt, în general, necunoscute în limbaj.



Este o marcă ce are o distinctivitate inerentă.

Oferă titularului mărcii una dintre cele mai puternice tipuri de mărci, dacă nu chiar ca mai puternică.



Diluția mărcilor ”Genericidul”

“Moartea mărcii” (“trademark death”) - Diluție prin genericid, generizare
Trademarkicid („genericide”, „generization” and „trademarkicide”).

Marca, deși semn negeneric, nedescriptiv își pierde funcția esențială de a permite consumatorului să distingă produsele sau serviciile unei „intreprinderi”, de cele ale altor „intreprinderi”

SEMNUL DEVINE GENERIC!

„Modul de operare”

Mărcile de mare succes
Drepturile la marcă pot fi pierdute ca rezultat al unei folosiri neadecvate.
Riscul de a pierde o marcă crește pentru mărcile de renume/ notorii

O marcă, ce deține o valoare economică mare, poate pierde ulterior această valoare.
Dauna generizării poate fi descrisă ca o slăbire graduală a mărcii dar marca poate face obiectul și unei parodieri

Folosirea pe post de adjectiv: o marcă trebuie utilizată întotdeauna ca adjectiv și niciodată ca verb sau substantiv, pentru a preveni transformarea ei în termen generic.
Prin reclamă, marca trebuie întotdeauna să fie însoțită de denumirea generică a produselor și, eventual, de cuvântul “marcă

„VICTIME” – TOP 10

1. **ASPIRIN(A)** – marca Bayer AG pentru acidul acetilsalicilic, înregistrată în 80 de țări, dar declarată generică în S.U.A.



2. **CELOFAN (CELLOPHANE)** - încă marcă înregistrată a Innovia Films Ltd în Europa și în multe alte jurisdicții. Generică în S.U.A., inițial o marcă înregistrată a firmei DuPont; o foaie subțire transparentă din celuloză regenerată.







3. TERMOS (THERMOS) - inițial marca firmei Thermos GmbH pentru un balon cu vacuum; declarată generică în S.U.A. în 1963.

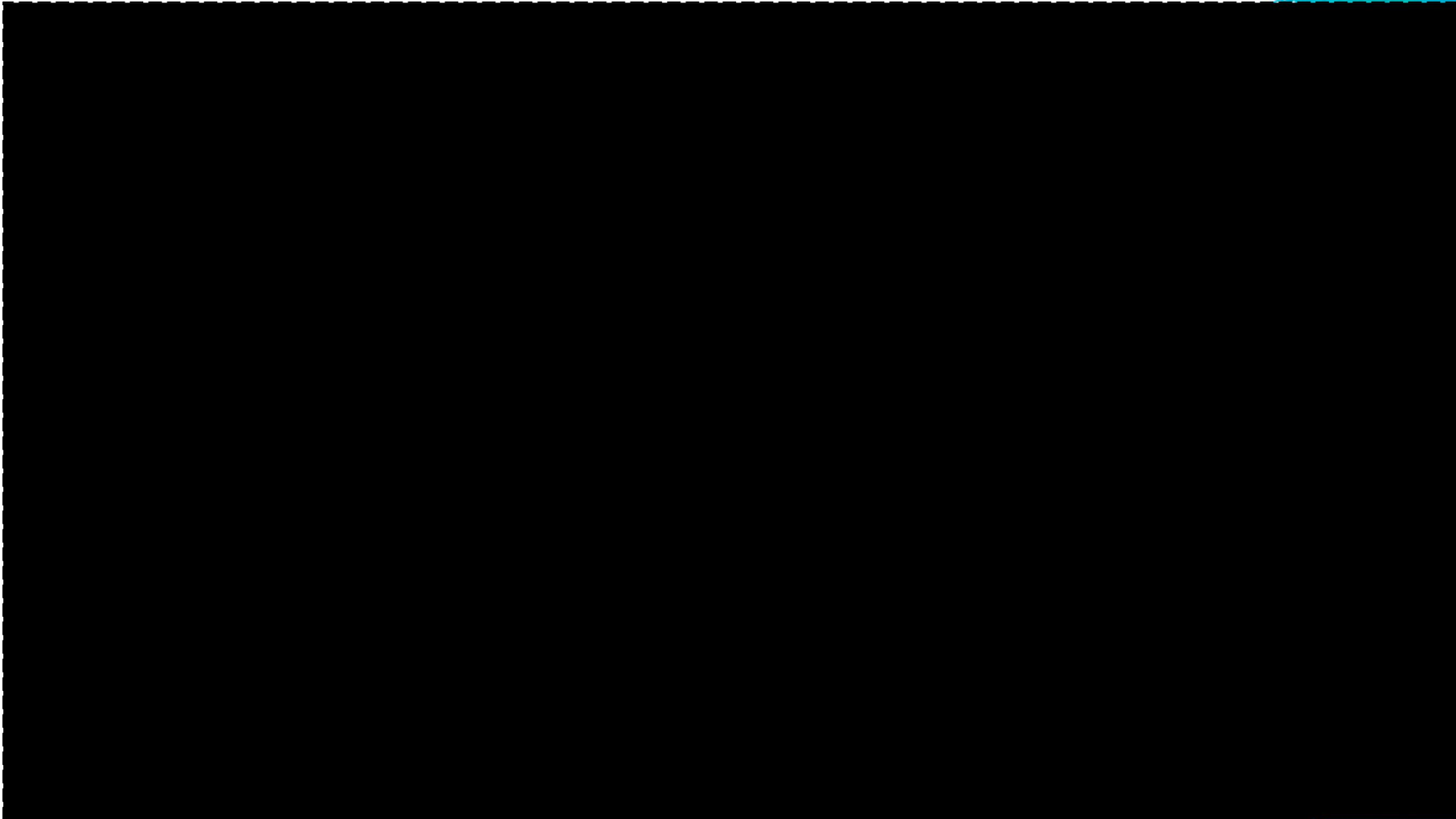


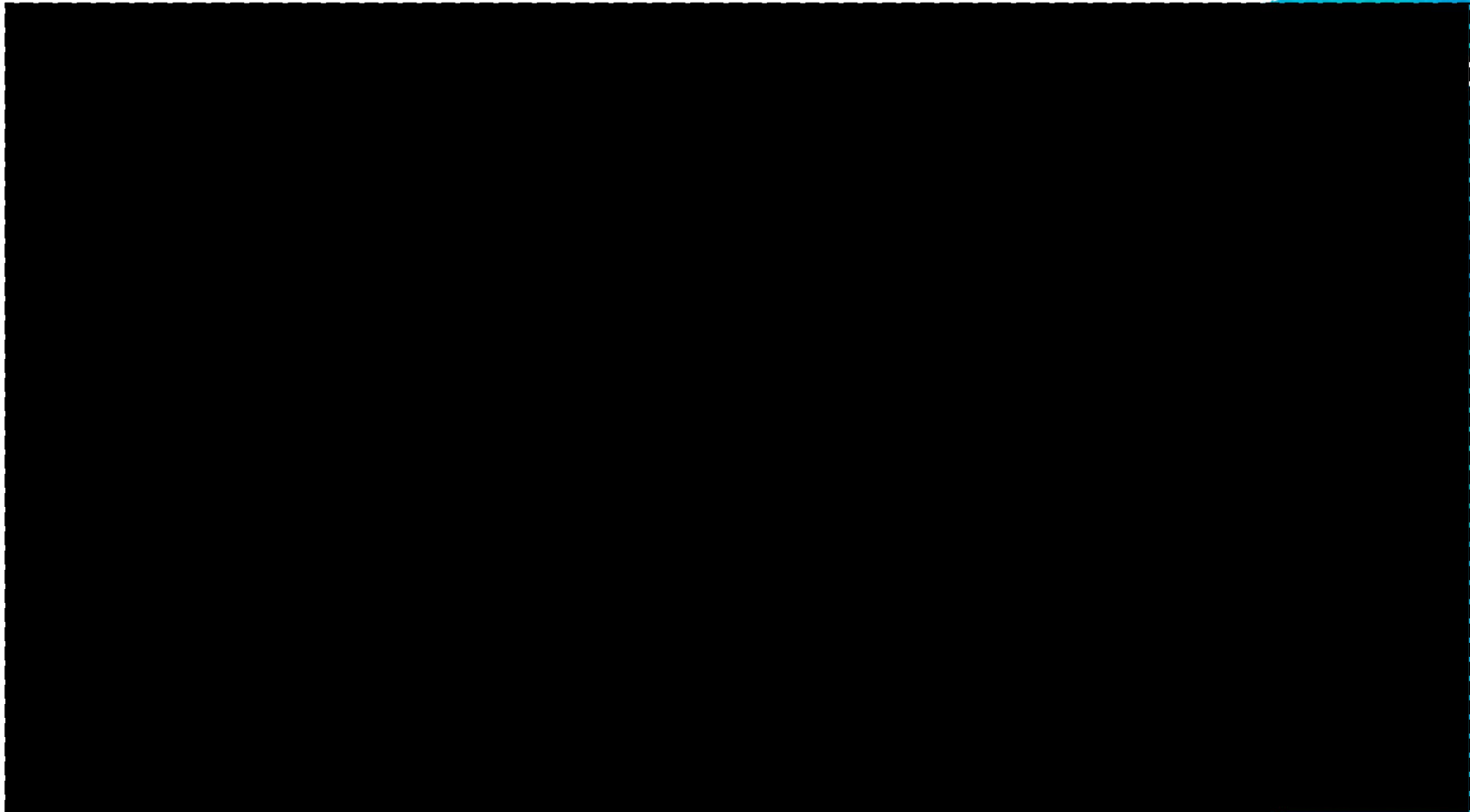
4. VASELINĂ (VASELINE) - marcă de produse pe bază de gelatină petrolieră, deținută de compania Unilever. Produsele includ și o selecție de creme de piele, săpunuri, loțiuni, produse de curățare și deodorante. În multe limbi, termenul "vaselină" este utilizat ca generic pentru un tip de cremă.

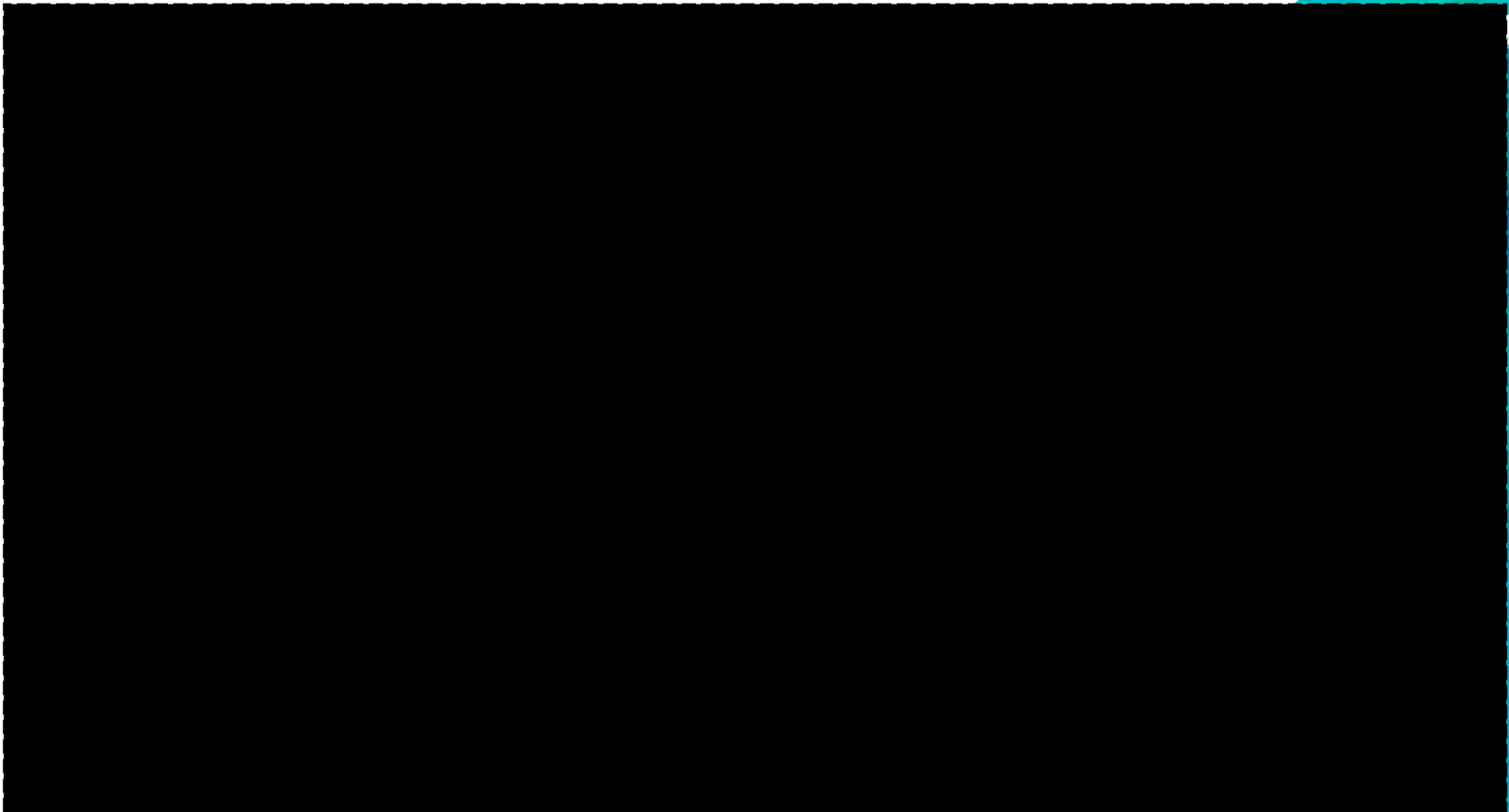


5. HEROINA (HEROIN) - diacetilmorfina este un derivat semisintetic opioid; a fost sintetizată prima oară în 1874 de către C.R. Alder Wright; Bayer înregistrează ca marcă compusul sub denumirea de Heroin a devenit generică, Bayer a pierdut drepturile sale de marcă asupra heroinei prin Tratatul de la Versailles din 1919, în urma înfrângerii germane în primul război mondial.









6. LINOLEUM – țesătură specială izolantă pentru pardoseli /mese, creată inițial de Frederick Walton în 1864, devenit generic în urma unui proces de încălcare a mărcii în 1878: a fost folosit atât de mult încât a devenit generic, la doar 14 ani după invenția sa.

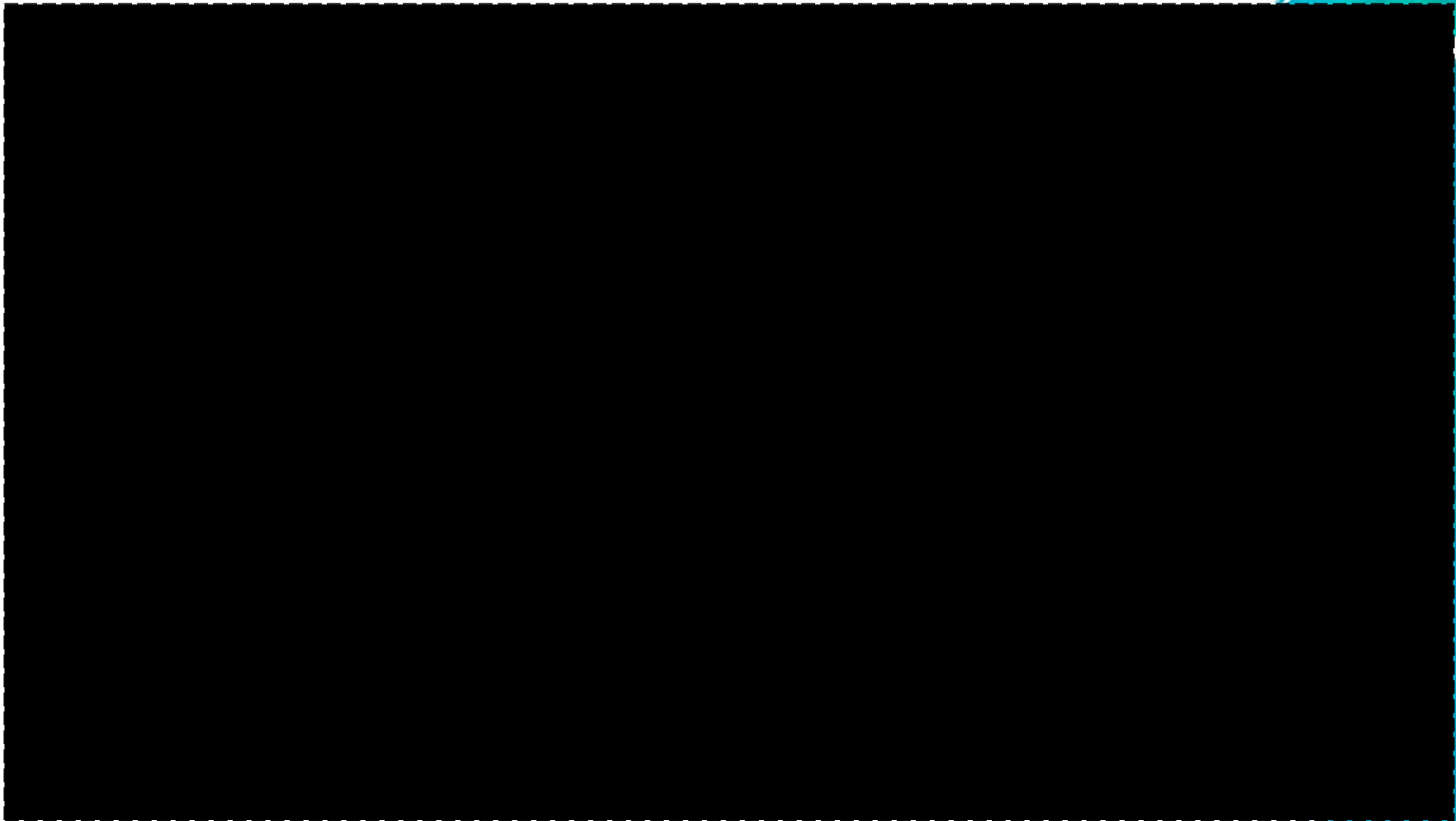


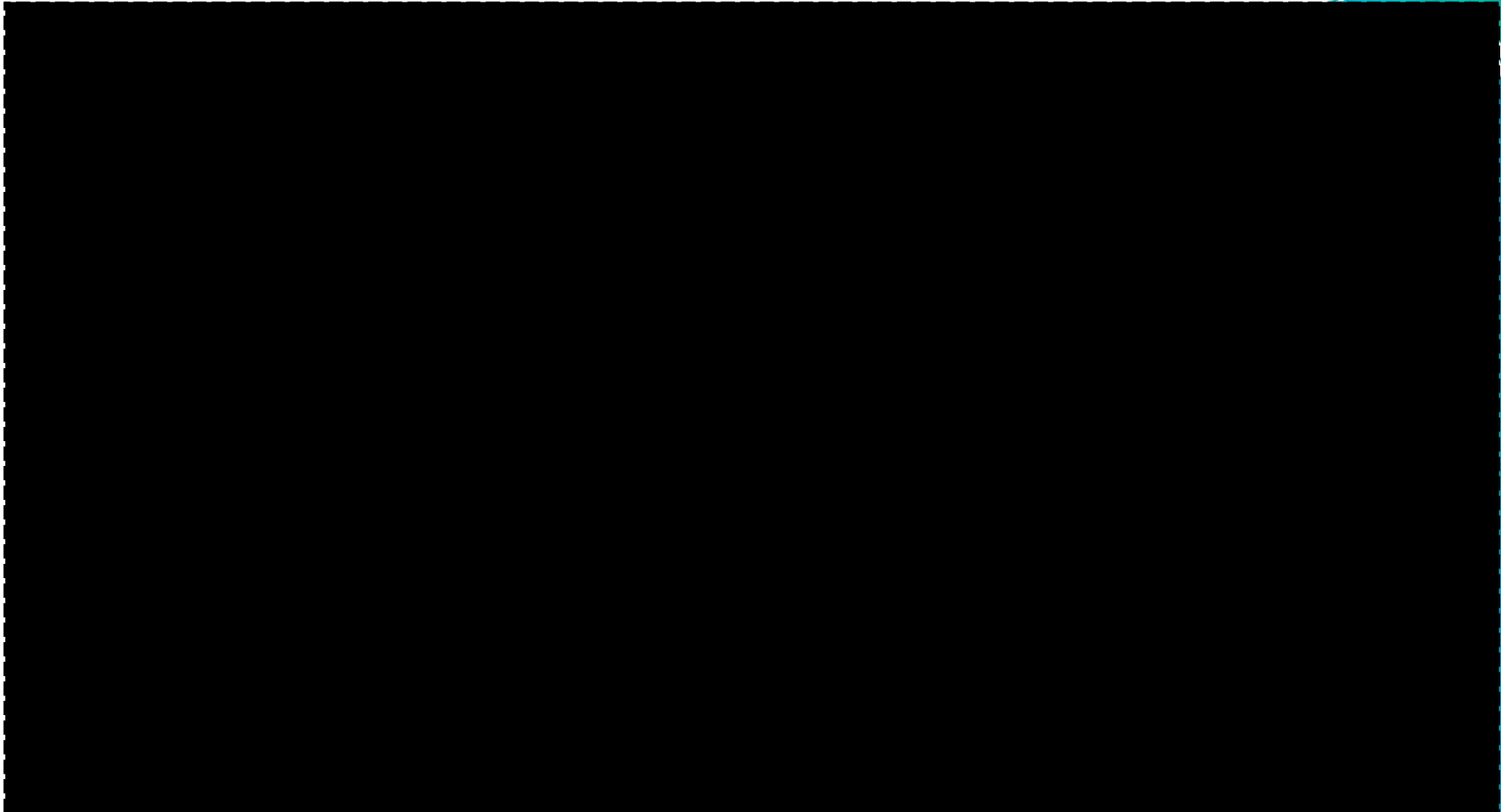
7. KEROSEN (KEROSENE) - principala utilizare este aceea de combustibil pentru motoarele reactoare din aviație; numele său provine din greacă: κηρί (keros), care înseamnă ceară, și a fost înregistrat ca marcă de Abraham Gesner în 1854 înainte de a se transforma într-o denumire generică.



8. ESCALATOR - scară rulantă folosită pentru circulația oamenilor (în metrouri, în magazine etc.)-DEX'09; conceput de Charles Seeberger de la Otis Elevator Co. în 1900. Otis a pierdut marca atunci când USPTO a delarat-o generică deoarece chiar și Otis a folosit „escalator” ca termen descriptiv generic în propriile brevete.







9. YOYO (Yo-Yo)- marcă înregistrată în S.U.A. în 1932 de către antreprenorul Donald F. Duncan, societatea sa a pierdut în instanță în 1965 după o acțiune introdusă de Royal Tops Company, când s-a decis că marca a fost înregistrată incorect și, prin urmare, invalidă deoarece jucăria datează din anii 500 î.Hr., însă a devenit populară pentru prima oară în 1920, denumirea yo-yo a intrat în vocabularul comun.



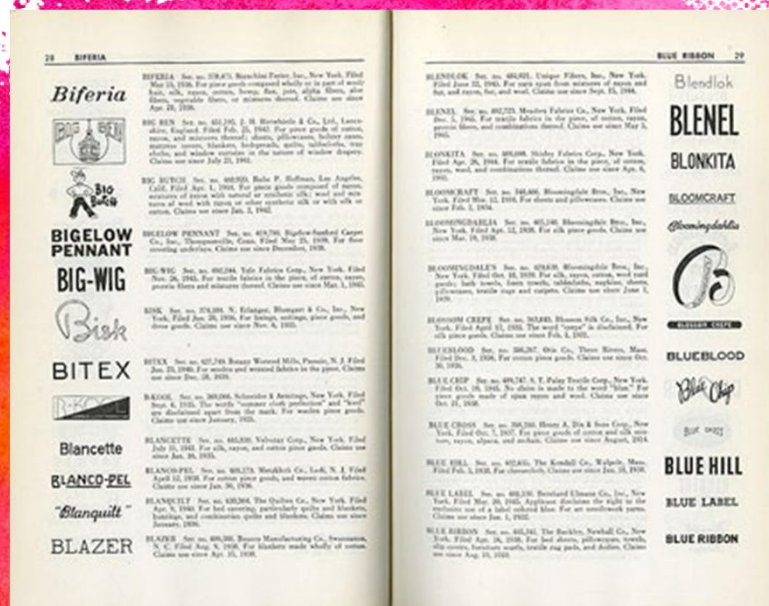
10. Codul ZIP (ZIP Code) - sistem de coduri poștale folosit de Serviciul Poștal al Statelor Unite (cunoscut ca USPS) din anul 1963; a fost inițial înregistrat ca marcă de către în 1976, dar a expirat din cauza nereînnoirii.



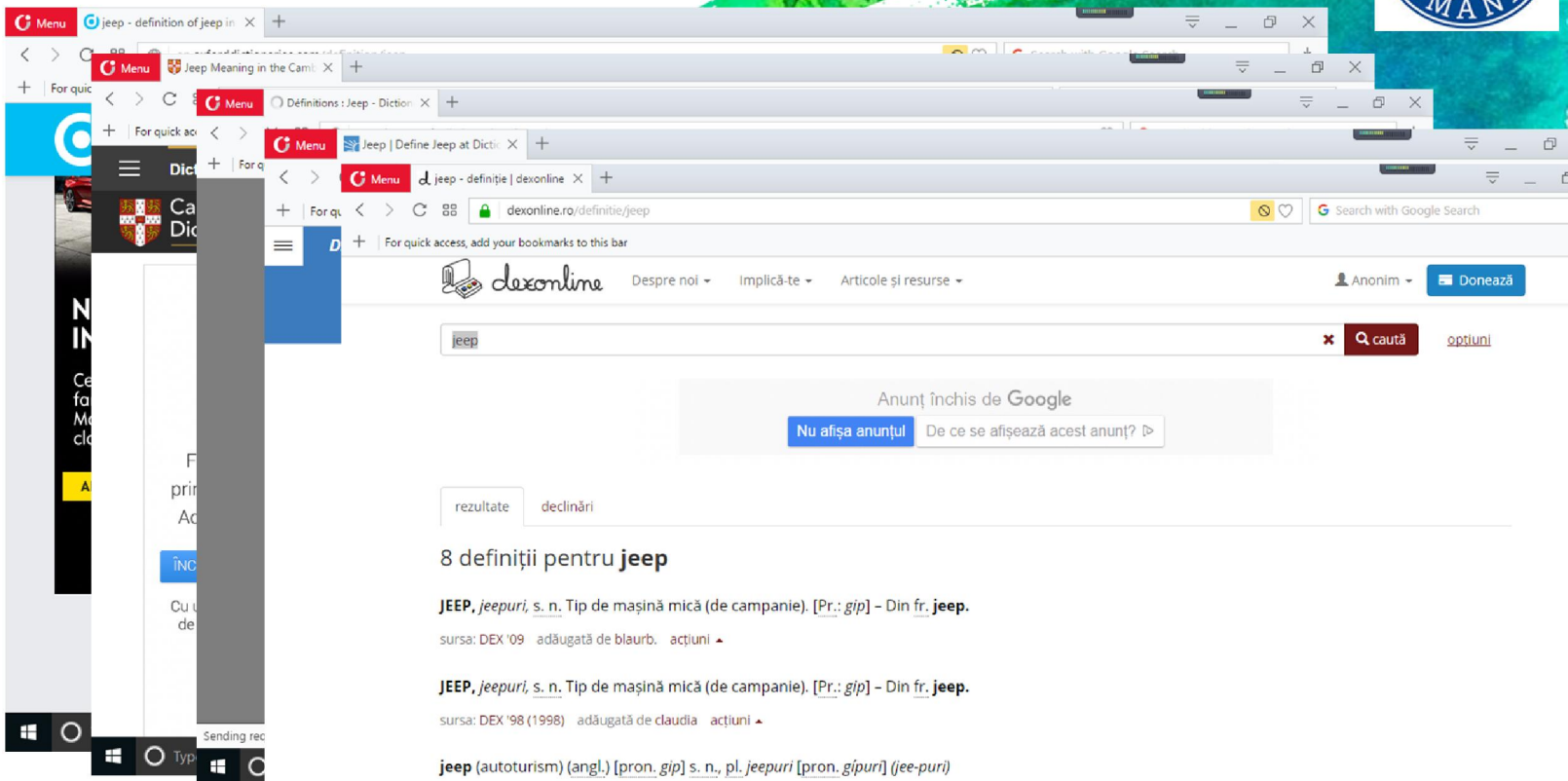
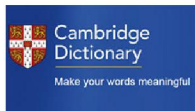


ATENȚIE ! MĂRCI CARE „AR TREBUI SĂ ÎȘI PĂZEASCĂ SPATELE”





„Importanța mărcilor în industria textilă este, probabil, mai mare decât în orice altă industrie de aceeași mărime”, a scris V. Alexander Scher (mandatar din New York), în 1947, în cartea "Dicționarul mărcilor de produse textile", conceput "pentru a fi de folos în identificarea denumirilor deja folosite, facilitând astfel alegerea și înregistrarea noilor mărci,; în această care erau incluse mai mult de 4.000 de denumiri de fibre, fire, țesături și articole de îmbrăcăminte înregistrate la USPTO între 1934 și 1947.



Mulțumim!

Întrebări?

elvira.marin@osim.ro
silvia.martinescu@osim.ro