

MARCILE SI INDICATIILE GEOGRAFICE IN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL

MODIFICARI LEGISLATIVE:

PRACTICA EXISTENTA IN PROCEDURA DE INREGISTRARE

SINAIA, 30.08-01.09.2017, HOTEL MARA

PROTECȚIA CONCOMITENTA CA MĂRCI 3D SI MODEL (IND)

Raluca Ardeleanu, consilier PI

Gheorghe Bucsa, consilier PI

Introducere

Mărcile tridimensionale considerate ca fiind la granița dintre mărci și modele industriale, trebuie, să îndeplinească condițiile impuse de legislația în domeniu pentru a fi înregistrate.

Practica a evidențiat faptul că **mărcile 3D** **îndeplinesc condițiile definiției** prevăzute la **art. 3a** dar multe sunt respinse pentru lipsa caracterului distinctiv (art. 5b) sau pentru că **sunt constituite din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau care este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanțială produsului (art. 5e)**

Exemple de mărci 3D

refuzate la înregistrare de OHIM

Prezentăm în figurile 1,2 și 3, trei exemple de mărci(nr.002669257, 003687928, 001334044) refuzate la înregistrare de OHIM în baza prevederilor **Regulamentului (CE) nr.40/94,art.007(1)e**

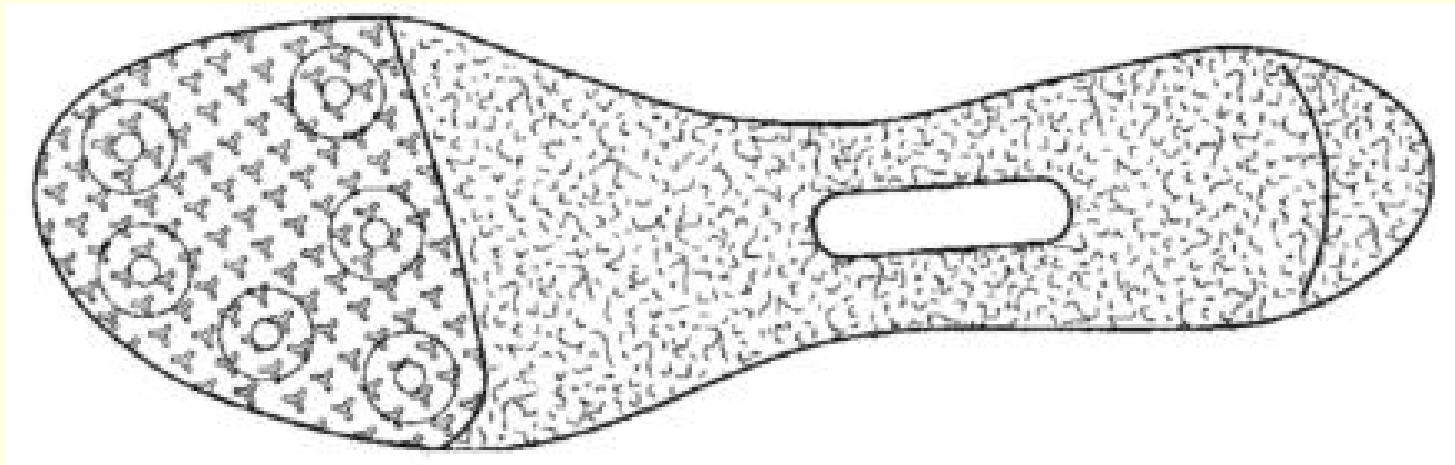


Figure 1

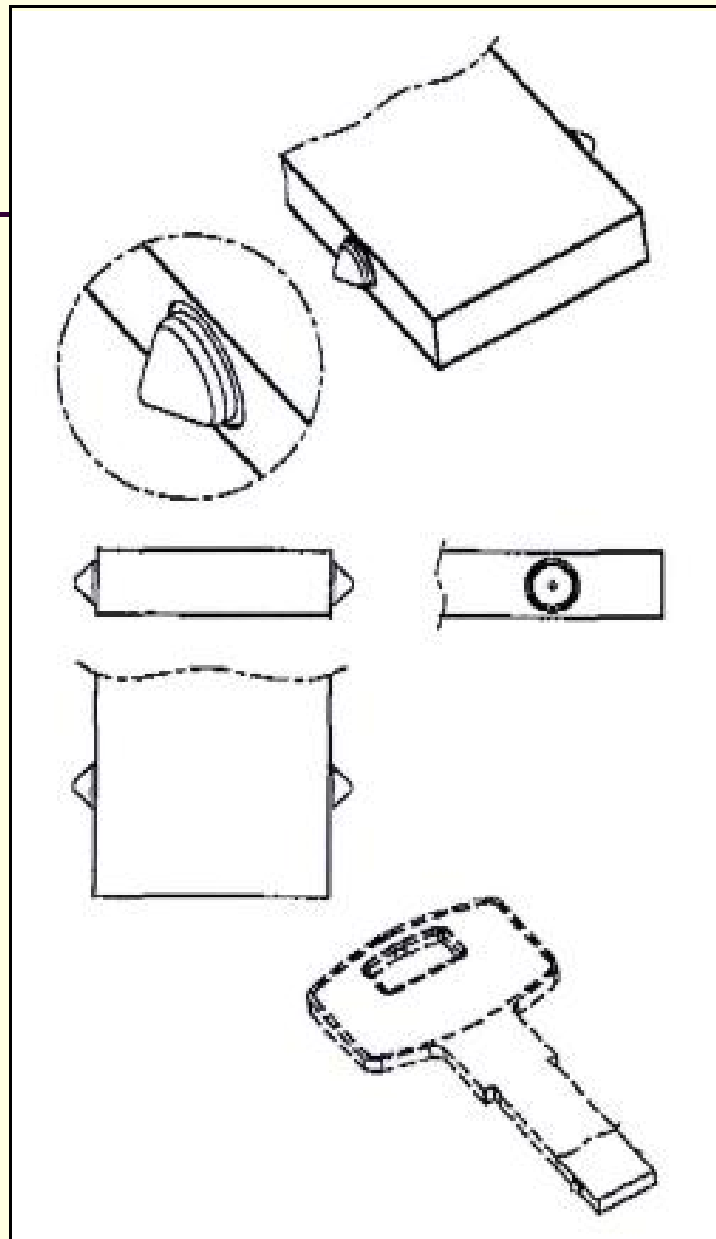


Figure 1

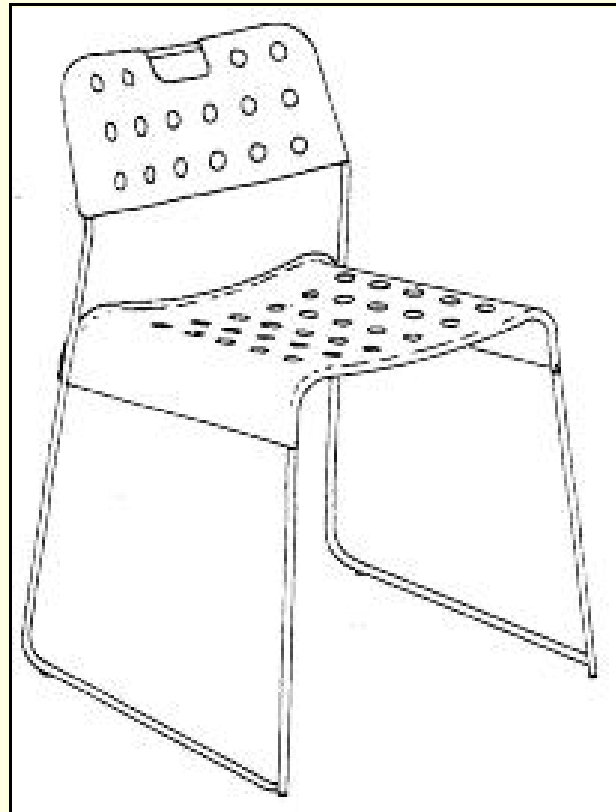
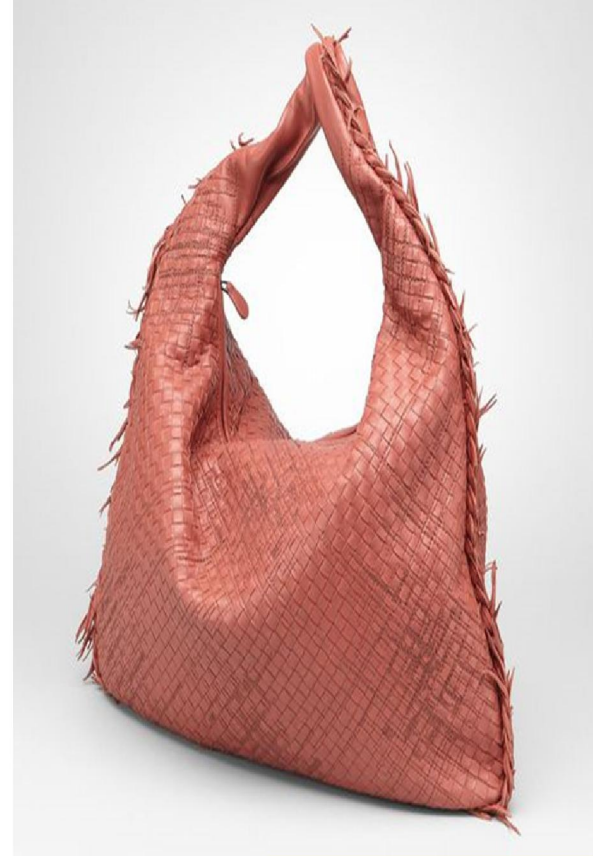


Figure 1

In cazul T-409/10, Bottega Veneta International a solicitat inregistrarea urmatoarelor marci 3D pentru produse din clasa 18- genti de umar si genti de mana.





Marcile au fost respinse de examinatorul EUIPO si decizia a fost sustinuta de Comisia de Apel si de Curtea suprema, pe baza lipsei de distinctivitate , in conformitate cu prevederile art. 7.1.b EUTMR deoarece consumatorul nu obisnuieste sa identifice producatorul dupa forma unei genti, care forma este de altfel destul de comuna pentru domeniul gentilor/posetelor.

Soluții propuse

în cazul în care marca 3D conține și elemente distinctive.

Analizând prevederile legislației din România și din U.E. precum și practica înregistrărilor de mărci 3D se evidențiază în principal următoarele soluții:

- a). depunerea, ca anexă la cerere, a unei declarații (**disclaimer**) că nu se invocă un drept exclusiv asupra elementului care ar putea determina refuzul înregistrării, în statele unde legislația prevede aceasta;
- b). înregistrarea unei **mărci de poziție**
- c) înregistrarea ca design

3. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii cu disclaimer

În cazul în care marca tridimensională pe care dorim să o înregistrăm este de natură să creeze îndoieli asupra posibilităților de a fi înregistrate respectiv că nu ar putea face obiectul unui drept exclusiv (art 5e), dar conține unele elemente distinctive este necesar să se depună o declarație (disclaimer) că nu se invocă un drept exclusiv asupra acelor elemente care nu pot face obiectul unui drept exclusiv(Conform Reguli 17.4 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 84/1998).

Ca exemplu prezentăm în fig. 4, 5 și 6
mărcile (MI) cu nr. 789205, 812465 și
755825 care au fost **înregistrate cu
disclaimer pentru formă.**

În acest caz, pentru că forma este
elementul dominant, trebuie să se depună
“disclaimer” pentru formă.



Fig.4



fig.5

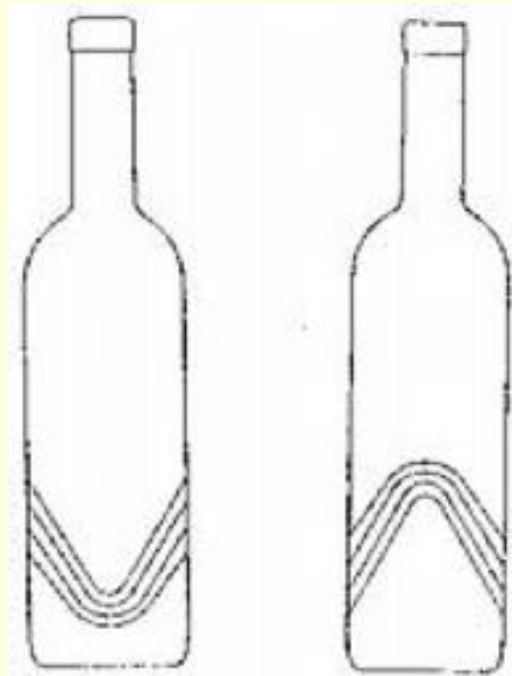


fig.6

Protectie concomitenta

Ca urmare a analizei prevederilor legislative constatăm că cele două acte normative, respectiv legea nr.84/98 și legea nr.129/92 pot fi utilizate **concomitent** pentru a se asigura protecția unui produs sau a unui ambalaj.

Putem exemplifica posibilitatea **protecției** **concomitente** a unei sticle de votcă care poate fi protejată prin înregistrare conform legislației de modele industriale (model industrial înregistrat cu nr. DM/043334 din 10.03.1998, fig.6) dar poate constitui și o marcă tridimensională (marcă înregistrată cu nr. 698449, fig.7) pentru conținutul ei respectiv pentru produsul votcă.

Résultats de la recherche - Microsoft Internet Explorer

Address: http://172.16.100.1

OMPI ROMARIN

687419

151 Date de l'enregistrement
16.02.1998

100 Date prévue de l'expiration de l'enregistrement du renouvellement
16.02.2008

270 Langue de la demande
Français

État actuel

732 Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
MAZET DE MONTARGIS
société anonyme
43, rue du Général Leclerc,
F-45200 MONTARGIS (FR)

012 État contractant ou organisation confédérée sur le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux
FR

042 Nature juridique du titulaire (personne morale) et État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée
société anonyme, France

740 Nom et adresse du mandataire
NOVAMARK
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois Perret Cedex (FR)

540 Marque

Recherche simple
Recherche avancée
Préférences
Imprimer la liste des résultats
Tout télécharger
Exemples de recherche
Aide
Mettre à jour le répertoire des marques
Foire aux questions
Classification de Nice
Classification de Vienne
Demande d'information

Done

WordPerfect 11 - [Docum... Romarin

Trésultats de la recherche... OMPI - ROMARIN - Dét...

Internet

WordPerfect 11 - Document1

File Edit View Insert Format Table Tools Window Help graphics

Address: http://172.16.100.1

OMPI ROMARIN


AT BX DE DK ES IT RU UA

Établissement industriel ou commercial effectif et sérieux
FR

042 Nature juridique du titulaire (personne morale) et État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée
Société anonyme, France

740 Nom et adresse du mandataire
CABINET BEAU DE LOMENIE
158, rue de l'Université
F-75340 PARIS CEDEX 07 (FR)

540 Marque



Document1

WordPerfect 11 - [Docum... Romarin

Résultats de la recherche... OMPI - ROMARIN - Dét...

English-U.S. (US)

09:25

(11) DM/043 334

(15) 10.03.1998

(73) BEINVÉDÈRE (société anonyme), 10, avenue Charles Jaffelin, F-21200 Beaune (FR) - (86) (87) (88) FR - (74) Cabinet Beau de Loménie, 158, rue de l'Université, F-75340 Paris Cedex 07 (FR) - (28) 1 - (54) Bouteille / Bottle - (51) Cl. 9-01 - (57) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre décorée et transparente, en forme de harpe stylisée qui, par un effet de loupe, fait apparaître, à l'avant, par transparence du liquide et du conditionnement, le portrait d'un personnage situé à l'arrière de ladite bouteille, le reste de la paroi étant satiné et comportant, autour de la fenêtre, des motifs de fleurs et d'instruments de musique sur une portée de notes. La partie supérieure du corps de la bouteille fait également apparaître de chaque côté, une découpe latérale en relief en forme d'épaulettes qui

descendent en pans le long de la bouteille / *The bottle comprises at the front a decorated transparent window in the form of a stylised harp through which appears, by a magnifying effect, due to the transparency of the liquid and of the packaging, at the front the portrait of a person located at the back of the bottle, whereby the remainder of the bottle is satened and comprises around the window a design of flowers and musical instruments on a sequence of notes. The upper part of the bottle also comprises, on each side, a lateral indent, shaped as epaulettes which run down the bottle in a series of planes.*

(81) I. BG, BJ, BX, CH, CI, DE, FR, GR, HU, IT, KP, LI, MC, MD, MK, MN, RO, SI, SN, SR, YU.
II. AN, EG, ES, ID, MA, TN, VA.

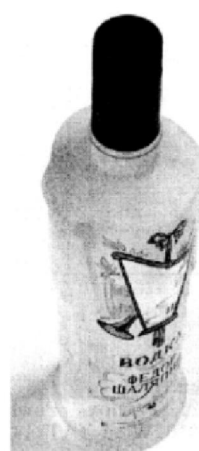
1.1



1.2



1.3



OBSERVATIE

Există o diferență între protecția acordată pentru un model industrial și protecția unei mărci: în timp ce **“marca” protejează consumatorul contra riscului de confuzie privind originea și calitatea produselor sau serviciilor**, **“modelul industrial” protejează produsul însuși.**

Datorită **diferenței** între protecția acordată unui model industrial și cea acordată unei mărci, există diferențe din punct de vedere juridic între condițiile și actele de contrafacere a unui model industrial și contrafacerea unei mărci.

Vă mulțumim pentru atenția acordată

Raluca Ardeleanu, consilier PI

Gheorghe Bucsa, consilier PI