

Mărcile și Indicațiile Geografice în contextul economic actual – Modificări legislative; Practica existentă în procedura de înregistrare, Sinaia - 2017

INTERFATA ÎNTRE MĂRCI ȘI DESIGN ÎN PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE – respingerea desenelor și modelelor prin mărci



Liliana Badea

Respingerea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor, conform prevederilor Legii 129/1992, republicată

Conform art. 22 alin. 3 “ Cererea de înregistrare desen sau model va fi respinsă dacă:

- nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 6 și 7, respectiv nu constituie un desen sau model, nu prezintă noutate și nu are caracter individual;
- obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 8 și 9, respectiv desenul sau modelul este determinat exclusiv de o funcție tehnică sau sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
- încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea 8/1996, republicată sau orice alt drept de proprietate industrială protejat;
- constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menționate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, la care România a aderat prin Decretul nr. 177/1968, sau o utilizare abuzivă a emblemelor și stemelor, altele decât cele menționate în art. 6 ter din Convenție;
- desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau după data de prioritate, dacă o prioritate este revendicată, și care este protejat de la o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar, sau prin înregistrarea unui desen sau model în România ori printr-o cerere de obținere a protecției în România;
- desenul sau modelul folosește un semn distinctiv ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice această utilizare;
- solicitantul nu a făcut dovada că este persoană îndreptățită la înregistrarea desenului sau modelului în sensul art. 3, respectiv “dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține autorului desenului sau modelului ori succesorului său în drepturi, pentru desene sau modele create în mod independent.” “În cazul în care mai multe persoane au creat în mod independent un desen sau model dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține persoanei care a depus prima cererea de înregistrare”. “În cazul în care desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariați, în cadrul atribuțiilor de serviciu, dreptul aparține persoanei care l-a comandat” ;

Motivele care stau la baza respingerii unei cereri de desen sau model prin existența unei mărci

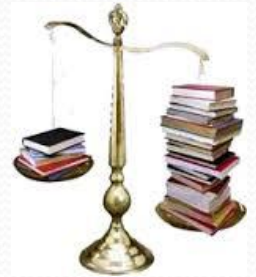
- desenul sau modelul depus la înregistrare, încorporează în cadrul reprezentării grafice a unui desen sau model, mărci depuse anterior desenului sau modelului, mărci înregistrate sau notorii, fără acordul titularului;



- dreptul acordat pentru un desen sau model, conf. Legii 129/1992, republicată, nu trebuie să prejudicieze protecția acordată prin alte dispoziții legale, de exemplu prin Legea nr. 84/1998 privind protecția mărcilor și indicațiilor geografice, republicată.



Jurisprudență



Prezentăm în continuare câteva cazuri de respingere a unor cereri de desen/model prin invocarea unei mărci:

Primul caz se referă la o cerere de desen ce are ca obiect un desen cu titlu” Grafică publicitară”(fig. 1) și care a fost respins deoarece încălca drepturile unui titular de marcă internațională (fig. 2)



723520 - HELLO

[Full details](#) [Summary](#) [By office](#) [Documents](#) [Real-time status](#)

[all](#) | [granted](#) | [refusal](#) | [Final decision](#) | [No longer designated](#)

BA BG CN EE EG GB HR HU IE IL IT LT LV ME MN PL RO RS RU SI SK SX UA YU

151 Date of the registration

14.09.1999

180 Expected expiration date of the registration/renewal

14.09.2019

270 Language of the application

French

Current Status

732 Name and address of the holder of the registration

LINEA Winice, s.s.

U divora 190

CZ-687 51 Winice

(CZ)

812 Contracting State or Contracting Organization in the territory of which the holder has a real and effective industrial or commercial establishment

CZ

740 Name and address of the representative

Müller Václav, patentový zástupce

Filipova 2016

CZ-148 00 Praha 4

(CZ)

540 Mark

HELLO

2. Al doilea caz se referă la o cerere de desen/model cu denumirea “Grafică” (fig.1) și care a fost respins deoarece încălca drepturile unui titular de marcă internațională (fig.2)



679153 - Multi Game 7

[Full details](#) [Summary](#) [By office](#) [Real-time status](#)

[all](#) [granted](#) [refusal](#) [Final decision](#) [No longer designated](#)

BA BG BX BY CH CN CU CZ DE DZ EG ES FR HU IT KG KP KZ LI MA MC MD MK MN
SM TJ UA UZ VN YU

151 Date of the registration
23.07.1997

180 Expected expiration date of the registration/renewal
23.07.2017

270 Language of the application
French

Current Status

732 Name and address of the holder of the registration
AMATIC TRADING GMBH
Kirchengasse 8
A-4810 Grunden
(AT)

812 Contracting State or Contracting Organization in the territory of which the holder has a real and effective industrial or commercial establishment
AT

540 Mark



3. Al treilea caz se referă la o cerere de desen/model cu denumirea “Etichetă pentru textile” (fig.1) și care a fost respins deoarece încălca drepturile unui titular de marcă internațională (fig.2)



581589 - Van Vaan

Full details Summary By office Real-time status

all | granted | refusal | Final decision | No longer desi

AT BA BX CH CS ES FR HU IT LI M

151 Date of the registration

17.01.1992

180 Expected expiration date of the registration/renewal

17.01.2022

270 Language of the application

French

Current Status

732 Name and address of the holder of the registration

Ernsting's family GmbH & Co. KG
Industriestrasse 1
48653 Coesfeld
(DE)

811 Contracting State of which the holder is a national

DE

740 Name and address of the representative

Weisbrod® & Castrop Rechtsanwälte
Couvenstrasse 2
40211 Düsseldorf
(DE)

770 Name and address of the previous holder

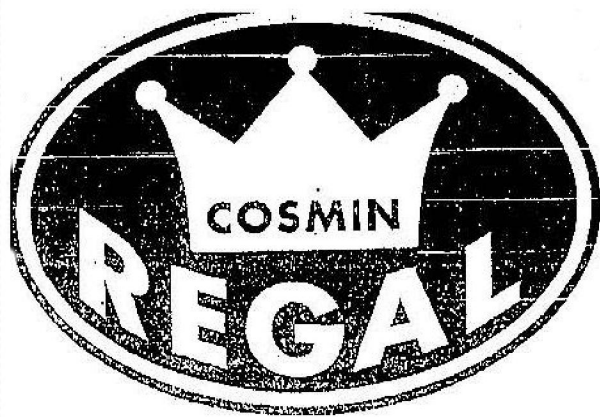
Firma ERNSTING'S GMBH & Co
1, Industriestrasse,
COESFELD-LETTE
(DE)

540 Mark



Un alt caz de respingere a unui model ce conține o marcă înregistrată anterior, având un alt solicitant decât cel care a depus spre înregistrare cererea de model. În acest caz cererea a fost respinsă, iar ulterior în urma formulării contestației, de către solicitantul cererii de model, cererea de model a fost admisă cu excluderea din cuprinsul modelului a mărcii combinate aflate în componența modelului depus.

- **Marca**



Modelul



Ca o recomandare, în situația în care se depun spre înregistrare desene sau modele pentru care există îndoieli că anumite părți din acestea sau chiar forma lor(3D) ar putea face obiectul unei cereri de marcă, acestea ar trebui să fie depuse cu invocarea următoare: “ nu solicităm protecție pentru elementele care ar putea constitui mărci” sau mai exista posibilitatea excluderii elementelor care ar putea constitui marca din componența desenului sau modelului depus spre înregistrare.

Un alt caz se referă la o cerere de desen/model cu denumirea “Ambalaj pentru tomate” (fig.1) și care a fost respins deoarece conținea marca verbală “Saray” (fig.2), marcă ce aparținea altui titular decât cel care a depus la înregistrare cererea de desen sau model.



<i>Stare legala</i>	Inregistrata (OSIM id=20)
<i>Numar de registratura</i>	M2002/000708
<i>Data de registratura</i>	08.02.2002
<i>Data de depozit</i>	08.02.2002
<i>Fel marca</i>	Individuala
<i>Natura marca</i>	Verbală
<i>Numar marca</i>	057135
<i>Data acordare</i>	17.03.2004
<i>Data expirare</i>	08.02.2022
<i>Denumire</i>	SARAY
<i>Clase Nice</i>	29
	29 Pastă de tomate.
<i>Descriere:</i>	
<i>Solicitant:</i>	SC SAHPROD METEOR SRL

Model f 2016 0353/06.12.2016

- Denumirea: Grafică publicitara
- Solicitant: SPEGALSCHI GEORGE



Marcă m 2016 003971/02.06.2016

Solicitant: ZEN SUSHI SRL



• Model

- Denumirea: Grafică publicitara(Logo)
- Solicitant: S.C. SILISTRA C.G. IMPORT EXPORT S.R.L.

Marcă comunitară

Solicitant: Transport for London



Model f 2016 0313/20.10.2016

Denumirea: Grafică ambalaj

Marcă comunitară

cl. 29,30



Model

f 2017 0018/02.02.2017

Denumirea: Grafică

- Desen depus inițial



Desen acceptat

Marcă comunitară

nr. 002552933/ 28.01.2002



Recomandare

Pentru a se evita astfel de situații, și a nu se confunda o marca cu un desen sau model, ca o recomandare, se poate solicita, concomitent, protecție atât prin depunerea la înregistrare ca cerere de marca cât și ca cerere de desen sau model.

Ca o concluzie...

Există o diferență între protecția acordată prin desen/model și protecția unei marci, astfel:

În timp ce “*marca*” protejează consumatorul contra riscului de confuzie privind produsele sau serviciile , “*modelul/desenul*” protejează produsul însuși.

IA MULTUMESC!

Liliana Badea