

**MARCILE CU REPUTATIE. EVALUAREA RISCULUI DE
PREJUDICIU. ARTICOLUL 6.4 (a) DIN LEGEA
84/1998 SI ARTICOLUL 8.5 DIN REGULAMENTUL
2017/1001 PRIVIND MARCA UE**

Delia Belciu

avocat, consilier proprietate intelectuala

MARCILE CU REPUTATIE

I. CADRU LEGISLATIV NATIONAL

- ❑ **Articolul 6 (4) (a) din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (“Legea 84/1998”):** *“O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă: marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin. (2), și dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România și dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare”*

MARCILE CU REPUTATIE

II. CADRU LEGISLATIV MARCA UE

- ❑ **Articolul 8 (5) Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (“Regulamentul marcii UE”):** *“La opoziția titularului unei mărci anterioare înregistrate în înțelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când este identică sau similară cu o marcă anterioară, indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care se depune cererea sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci UE anterioare, aceasta se bucură de un renume în Uniune sau, în cazul unei mărci naționale anterioare, se bucură de un renume în respectivul stat membru, precum și atunci când utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestuia.”*

MARCILE CU REPUTATIE

III. OBIECTUL PROTECTIEI SUB ARTICOLELE 6.4.a DIN LEGEA 84/1998 SI ARTICOLUL 8 (5) EUTMR

- ☐ Reputatia marcii anterioare + *utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate care ar genera un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestuia.*
- ☐ Riscul de confuzie se refera doar la confuzia cu privire la originea comerciala a bunurilor si serviciilor
- ☐ Articolul 8 (5) EUTMR protejeaza in schimb reputatia marcii in cazul unei asocieri sau confuzii care nu are legatura neaparat cu originea comerciala a bunurilor/serviciilor
- ☐ Articolul 8 (5) EUTMR prevede urmatoarele conditii cumulative:
 - Prima, ca marca anterioara sa fie identica sau similara cu cererea de marca ce a fost depusa;
 - A doua, ca marca anterioara sa aiba reputatie in teritoriul unde a fost inregistrata;
 - A treia, sa existe riscul ca utilizarea marcii depuse la inregistrare sa genereze un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui marcii anterioare sau sa aduca atingere acestuia;
 - A patra, ca utilizarea marcii ulterioare sa fie fara un motiv intemeiat.
- ☐ Toate aceste conditii sunt cumulative iar neindeplinirea unuia dintre acestea este suficient a aceasta prevedere sa nu fie aplicabila (hotararea 25 May2005, T-67/04, 'Spa-Finders', paragraful 30).

MARCILE CU REPUTATIE

III. JURISPRUDENTA RELEVANTA

- ❑ Cauza – C-375/97, General Motors Corporation vs. Yplon SA [prin intrebarea preliminară curtea natională a întrebat Curtea Europeană să explice înțelesul expresiei “are reputație” astfel cum este utilizat în cadrul articolului 5(2) din Directiva]: : “[...] atunci când există un grad suficient de cunoaștere al mărcii, publicul atunci când este confruntat cu marca ulterioară, **ar putea să facă o asociere între cele două mărci**, chiar dacă este utilizată pentru produse sau servicii care nu sunt similare, și prin urmare marca anterioară ar putea fi prejudiciată [...]; dacă la sfârșitul analizei, curtea națională decide că, condiția existenței reputației este indeplinită, atât în ceea ce privește publicul vizat și teritoriul în chestiune, va trece la analizarea celei de-a doua condiții prevăzute de articolul 5 (2) din Directivă, și anume că marca ulterioară trebuie să prejudiciată fără un motiv întemeiat. Aici trebuie să fie observat că cu cât este mai puternic caracterul distinctiv și reputația mărcii anterioare cu atât mai ușor va fi să fie acceptat ca un prejudiciu îi este cauzat.”

MARCILE CU REPUTATIE

❑Cazul C-408/01, Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV vs. Fitnessworld Trading Ltd:

“Cazurile de incalcare la care se face referinta in cadrul articolului 5(2) din Directiva, atunci cand au loc, sunt consecinta unui anumit grad de similaritate dintre marca si semn, in urma caruia o parte relevanta din publicul vizat realizeaza o conexiune intre semn si marca, si anume, stabileste o legatura intre ele chiar daca nu le confunda”

“Existenta unei asemenea legaturi trebuie, la fel ca si in cazul riscului de confuzie, in contextul Articolului 5(1) (b) din Directiva, sa fie apreciata in mod global, prin luarea in considerare a tuturor factorilor relevanti circumstantelor cazului in speta”.

Este suficient ca un anumit grad de similaritate dintre marca cu reputatie si semn sa aiba ca si efect ca partea relevanta din publicul vizat sa stabileasca o legatura dintre semn si marca.

MARCILE CU REPUTATIE

- ❑ Article 8(5) EUTMR nu cere sa fie stabilit un risc de confuzie intre semnele aflate in conflict. Ceea ce trebuie sa fie stabilit este ca publicul relevant sa stabileasca o legatura intre marci, fara insa sa le confunde. O asemenea legatura implica ca un consumator, atunci cand vede cererea de marca ulterioara ii va veni in minte marca oponentului ca urmare a reputatiei acesteia.
- ❑ Existenta unei asemenea legaturi trebuie sa fie apreciata in mod global, tinand cont de toti factorii pertinenti circumstantelor acelu caz cum ar fi gradul de similaritate dintre semnele aflate in conflict, natura bunurilor si serviciilor pentru care marcile aflate in conflict sunt inregistrate, sectiunea relevanta a publicului si gradul de distinctivitate al marcii anterioare, fie inherent, fie dobandit prin utilizare.

MARCILE CU REPUTATIE

❑ **Funcțiile** unei marci protejate în baza articolului 8 (5) EUTMR:

▪ Funcția de investiție.

▪ Articolul 8(5) EUTMR protejează efortul susținut și investițiile financiare pe care le implică crearea și promovarea unei marci dacă acestea au reputație prin protejarea acestor marci împotriva marilor similare ulterioare care profită în mod necuvenit sau aduc atingere caracterului distinctiv sau reputației marcii anterioare.

IV. Tipuri de prejudiciu:

1. Generarea de profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau reputației
2. Atingere caracterului distinctiv
3. Atingere reputației

MARCILE CU REPUTATIE

A. PREJUDICIU - Generarea de profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau reputatiei

- ☐ Parazitism comercial
- ☐ Solicitantul marcii ulterioare profita “in mod gratuit” de investitia facuta de catre titularul marcii anterioare pentru promovarea si cladirea reputatiei marcii sale
- ☐ Solicitantul beneficiaza de atractivitatea marcii anterioare prin aplicarea pe produsele/serviciile sale a unui semn similar sau identic cu unul foarte cunoscut pe piata si prin urmare apropiindu-si in mod nejustificat puterile atractive si valoarea publicitara sau exploatand reputatia, imaginea sau prestigiul. Acesta exploateaza, fara sa plateasca nicio compensatie financiara, efortul de marketing depus de catre titularul marcii pentru crearea si mentinerea imaginii acelei marci
- ☐ Exista un transfer de imagine al marcii si al caracteristicilor care este proiectata asupra bunurilor identificate prin semnul similar sau identic.

MARCILE CU REPUTATIE

Public relevant

Existenta prejudiciului **de generare de profit de pe urma caracterului distinctiv sau reputatiei marcii anterioare** trebuie sa fie apreciat prin referinta la consumatorul mediu al bunurilor si serviciilor pentru care marca ulterioara a fost depusa, suficient de bine informat si atent

MARCILE CU REPUTATIE

Aprecierea generarii de profit necuvenit

- ☐ Este necesar **sa se faca o apreciere globala** care are in vedere toti factorii relevanti circumstantelor acelui caz (Case C-252/07, Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd)

- ☐ Acesti factori includ:
 - ✓ Gradul de similaritate intre semnele aflate in conflict
 - ✓ Natura bunurilor sau serviciilor pentru care semnele in conflict au fost inregistrate, incluzand gradul de apropiere sau diferenta intre aceste bunuri si servicii, precum si sectiunea relevanta a publicului
 - ✓ Puterea reputatiei marcii anterioare
 - ✓ Gradul de distinctivitate al marcii anterioare, fie inerenta, fie dobandita prin uz

MARCILE CU REPUTATIE

Aprecierea generarii de profit necuvenit

❑ Circumstante in care generarea de profit necuvenit poate sa apara:

- ✓ Marca anterioara are o reputatie puternica sau un caracter distinctiv puternic. In acest caz va fi foarte tentant pentru deponent sa beneficieze de valoarea marcii anterioare si mai usor sa asocieze aceasta marca cu semnul depus la inregistrare. Aceste marci vor fi recunoscute in orice context, dat fiind reputatia lor, pentru ca acestea reflecta o imagine de excelenta, de calitate, de incredere, sau alt mesaj pozitiv, care ar putea sa influenteze in mod pozitiv alegerea consumatorului cu privire la produsele altor producatori.
- ✓ Cu cat este mai puternic caracterul distinctiv al marcii anterioare, cu atat mai mult este mai probabil ca atunci cand publicul relevant va intalni o marca identica/similara sa o asocieze cu marca anterioara.

MARCILE CU REPUTATIE

Aprecierea generarii de profit necuvenit

❑ Circumstante in care generarea de profit necuvenit poate sa apara:

- ✓ Gradul de similaritate dintre semne este mare
- ✓ Exista o legatura speciala intre bunuri si servicii care permite ca anumite calitati ale bunurilor si serviciilor desemnate de marca anterioara sa fie extinse si asupra celei ulterioare. Acesta este cazul “pietelor vecine” – spre exemplu farmaceutice si cosmetice, efectele vindecatoare ale primei pot fi prezumate si in cazul celei din urma, daca ar fi vorba despre aceeasi marca. De asemenea, Curtea a statuat ca anumite bauturi comercializate pentru imbunatatirea performantelor sexuale (Clasele 32 si 33) erau legate de bunuri in clasa 5 (produse farmaceutice) pentru care marca anterioara Viagra a fost inregistrata.

MARCILE CU REPUTATIE

Aprecierea generarii de profit necuvenit

- ✓ Reaua-credinta nu este prin ea insasi o conditie pentru aplicarea articolului 8 (5) EUTMR, care cere doar ca avantajul sa fie fara motiv, adica sa nu existe nicio justificare pentru profitul obtinut de deponent.
- ✓ Daca insa se depun dovezi de rea-credinta, acestea sunt un indicator puternic al obtinerii profitului necuvenit. Existenta relei-credinte poate reiesi din factori diversi, cum ar fi o incercare evidenta a deponentului de a imita marca anterioara cat mai fidel posibil sau daca nu exista niciun motiv aparent de ce acesta a ales o asemenea marca pentru bunurile/serviciile sale

MARCILE CU REPUTATIE

☐ Exemplu de caz in care riscul de prejudiciu de generare de profit necuvenit a fost stabilit:

T 332/10 - VIAGRA vs. VIAGURA

Bunuri si servicii in clasa 5 vs. bunuri in clasele 32 si 33

Avand in vedere succesul imens al marcii anterioare si renumele acesteia, consumatorul va fi incitat sa cumpere produsele cererii de marca depuse crezand ca vor avea o eficacitate asemanatoare cu produsele marcii anterioare.

MARCILE CU REPUTATIE

B. PREJUDICIU - ATINGERE CARACTERULUI DISTINCTIV

- ✓ Diluarea marcii. La sfarsitul procesului de diluare, marca nu mai este capabila sa creeze o asociere imediata in mintea consumatorilor cu privire la originea comerciala specifica
- ✓ Pierderea puterii de atractie a marcii anterioare.
- ✓ Utilizarea marcii cu reputatie de catre o terta parte, chiar si pentru bunuri diferite, va reduce caracterul distinctiv, unicitatea marcii cu reputatie

MARCILE CU REPUTATIE

Spre exemplu, daca Porsche ar fi utilizata pe prajituri, cosmetice, etc. caracterul sau distinctiv ar fi diluat chiar si pentru masini pentru care are reputatie. Prin urmare, abilitatea Porsche de a identifica bunuri/servicii pentru care este inregistrata si utilizata ca provenind de la titular ar fi slabita in sensul in care consumatorii bunurilor pentru care marca cu reputatie este protejata si beneficiaza de reputatie ar fi mai putin inclinati sa o asocieze imediat cu titularul care a cladit reputatia marcii. Aceasta se datoreaza faptului ca, pentru acei consumatori, marca are acum mai multe alte asocieri decat avea inainte

MARCILE CU REPUTATIE

PUBLICUL RELEVANT

❑ Cazul C-252/07, Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd:

✓ Consumatorul mediu suficient de bine informat si atent

MARCILE CU REPUTATIE

APRECIEREA PREJUDICIULUI ATINGERII CARACTERULUI DISTINCTIV

- ☐ Este necesar **sa se faca o apreciere globala** care are in vedere toti factorii relevanti circumstantelor acelui caz (Case C-252/07, Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd)

- ☐ Doua conditii autonome trebuie sa fie motivate in acest caz:
 - dispersarea imaginii marcii cu reputatie si identitatea perceptiei publicului in perceptia publicului relevant (conditie subiectiva).
 - Schimbarea in comportamentul economic al publicului (conditie obiectiva).

- ☐ Oponentul poate sa dovedeasca cele de mai sus aducand dovezi care sa dovedeasca o atingere avand la baza deductii logice ce reies din analiza probabilitatilor si nu simple prezumtii si prin luarea in considerare a practicilor normale in sectorul economic relevant, precum si alte circumstante specifice cazului

- ☐ Curtea Europeana a statuat ca cu cat este mai unica marca anterioara, cu atat mai mult utilizarea unei marci identice sau similare ulterioare va aduce atingere caracterului distinctiv al marcii anterioare

Exemplu in care atingerea asupra caracterului distinctiv a fost stabilit – utilizarea unei marci foarte similare pentru produse alimentare ar aduce atingere caracterului distinctiv al marcii anterioare ce se bucura de reputatie - CAMEL pentru produse de tutun -, facand aceasta marca sa fie una obisnuita, ordinara, ceea ce duce la o diminuare a puterii de atractie a marcii!!!!

- R 69/2013-4:



vs.



- reputed for tobacco products

foodstuffs in classes 29, 30 and 32

MARCILE CU REPUTATIE

C. ATINGERE ADUSA REPUTATIEI

- ✓ tarnishing
- ✓ Exista o asociere intre marca cu reputatie anterioara, fie la nivelul semnelor, fie al bunurilor, care ar produce prejudicii reputatiei marcii anterioare cu reputatie.
- ✓ Utilizarea marcii contestate fara motiv intemeiat duce la devalorizarea imaginii marcii sau a prestigiului marcii cu reputatie printre publicul relevant
- ✓ Reputatia marcii anterioare poate fi degradata, fie prin utilizarea acesteia in mod obscen, degradant sau nepotrivit, neplacut, care este incompatibil cu imaginea construita a marcii prin promovare de catre titularul ei. Aceasta atingere reiese mai ales cand o caracteristica a bunurilor si serviciilor oferite sau o calitate a acestora ar putea avea un impact negativ asupra imaginii marcii

MARCILE CU REPUTATIE

PUBLICUL RELEVANT

❑ Cazul C-252/07, Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd:

✓ Consumatorul mediu suficient de bine informat si atent

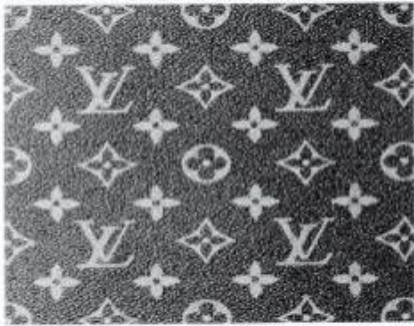
MARCILE CU REPUTATIE

APRECIEREA PREJUDICIULUI ATINGERII REPUTATIEI

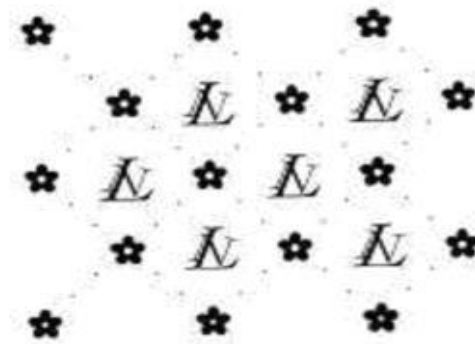
- ☐ Este necesar **sa se faca o apreciere globala** care are in vedere toti factorii relevanti circumstantelor aceluia caz (Case C-252/07, Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd)
- ☐ Pentru stabilirea acestui prejudiciu, existenta unei simple conexiuni in mintea consumatorului intre marci nu este suficienta sau determinanta. Aceasta legatura trebuie sa existe cu siguranta, dar, in plus, fie semnele, fie bunurile/serviciile ce sunt acoperite de marca ulterioara trebuie sa provoace un impact negativ sau care sa aduca detrimente atunci cand este asociata cu marca cu reputatie

Exemple prin care atingerea adusa reputatiei a fost stabilita:

- Decision R 2124/2010-1:



vs



- Reputed for goods in classes 18 and 25

Class 09 - Scientific, nautical, surveying, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus

MARCILE CU REPUTATIE

Dovedirea riscului de prejudiciu

- ☐ Cine trebuie sa faca dovada: oponentul
- ☐ Mijloace de proba: toate mijloacele de proba, inclusiv deductii logice
- ☐ Riscul de aducere atingerii caracterului distinctiv sau reputatiei sau de a genera un profit trebuie sa fie serios, in sensul in care sa poate fi intrevazut, si nu doar sa fie ipotetic, cum ar fi o scadere considerabila a vanzarilor produselor sub marca respectiva, pierderea de clientela, declin al gradului de recunoastere al marcii anterioare in randul publicului, etc.
- ☐ Titularul marcii nu este obligat sa astepte ca prejudiciul sa se intample pentru a interzice utilizarea, dar trebuie sa aduca dovada unui risc serios ca acel prejudiciu se va intampla in viitor - Case C-252/07, Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd

MARCILE CU REPUTATIE

- ❑ Utilizarea **fără un motiv întemeiat** a mărcii solicitate
- ❑ Cazul C-252/07, Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd:
- ❑ După ce titularul mărcii anterioare a aratat ca exista un prejudiciu actual si prezent sau un risc serios ca acesta se va intampla in viitor, **titularul mărcii ulterioare va trebui sa stabileasca ca exista un motiv intemeiat pentru utilizarea acelei marci**

MARCILE CU REPUTATIE

- ☐ Utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate
- ☐ Ultima conditie pentru aplicarea articolului 8 (5) EUTMR este ca utilizarea semnului depus nu are un motiv întemeiat
- ☐ Solicitantul trebuie sa arate ca are un motiv întemeiat sa utilizeze marca pe care a solicitat-o la inregistrare
- ☐ In lipsa unei asemenea dovezi care sa duca la o justificare aparenta a utilizarii de catre solicitant a marcii depuse la inregistrare, lipsa unui motiv întemeiat pentru utilizarea marcii depuse este prezumata

MARCILE CU REPUTATIE

Exemplu in care motivul intemeiat a fost acceptat

❑ **Decizia B 1 708 398**, Posten AB v Česká pošta s.p.

- EUIPO Opposition Division a considerat ca solicitantul are motiv intemeiat sa utilizeze elementul figurativ al cornului postal de vreme ce acest corn este larg utilizat ca un simbol de lunga durata si istoric al serviciilor postale

❑ CONCLUZII:

- ❑ Este mult mai tentant sa se profite de o marca care se bucura de reputatie puternica decat sa fie construita o valoare proprie
- ❑ Protectia oferita de articolul 8(5) EUTMR acopera situatii in care utilizarea unei marci ulterioare pot avea efecte adverse asupra unei marci anterioare, in sensul in care sa ii diminueze atractivitatea (**atingere caracterului distinctiv**) sau ar putea devaloriza imaginea marcii pe care a dobandit-o in randul publicului (**atingere adusa reputatiei**), sau utilizarea unei marci ulterioare ar putea rezulta in apropierea nejustificata a puterii de atractie sau exploatarea imaginii si prestigiului marcii anterioare (**Generarea de profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau reputatiei**)

Va mulțumesc!

Delia Belciu, avocat, consilier proprietate intelectuală

delia.belciu@db-law.ro; www.db-law.ro