

# DEZVOLTĂRI RECENTE ALE JURISPRUDENȚEI CJUE PRIVIND MĂRCILE

**Prof. univ. dr. Răzvan Dincă**

**Managing Partner – SCP Răzvan Dincă & Asociații**

**Prodecan – Facultatea de Drept**

**Universitatea din București**

## Hotărârea CJUE din 3 iulie 2019 în cauza C-668/17 (Viridis Pharmaceutical Ltd, v. EUIPO)

“(…) În speță, la punctul 36 din hotărârea atacată, Tribunalul a arătat că elementele prezentate de Viridis în fața EUIPO pentru a dovedi utilizarea serioasă a mărcii contestate, precum cele menționate la punctul 35 din această hotărâre, permiteau să se constate că Viridis a efectuat acte pregătitoare constând în punerea în aplicare a unei proceduri de studiu clinic realizate în perspectiva depunerii unei cereri de AIP și incluzând anumite acte cu caracter publicitar în privința acestui studiu.

Cu toate acestea, Tribunalul a indicat, la același punct 36, că „numai obținerea [AIP] prin autoritățile competente era de natură să permită o utilizare publică și orientată spre exterior, a [acestei] mărci”, din moment ce legislația privind medicamentele interzice publicitatea pentru medicamentele care nu beneficiază încă de AIP și, prin urmare, orice act de comunicare destinat să obțină sau să mențină o cotă de piață.

Tribunalul a adăugat, la punctele 37 și 38 din hotărârea atacată, că, deși este posibil să existe o utilizare serioasă înainte de orice comercializare a produselor desemnate de o marcă, această utilizare poate fi constatată numai cu condiția ca comercializarea să fie iminentă. Or, în speță, potrivit Tribunalului, Viridis nu a demonstrat că comercializarea unui medicament destinat tratamentului sclerozei multiple, desemnat de marca contestată, era iminentă, întrucât aceasta nu a prezentat elemente de probă care permit să se constate că studiul clinic era aproape de finalizare.

În sfârșit, ca răspuns la anumite argumente ale Viridis, Tribunalul a apreciat, la punctul 39 din hotărârea atacată, circumstanțele concrete ale utilizării mărcii contestate în cadrul studiului clinic în cauză și a statuat în esență că această utilizare era de uz intern, în legătură cu care s-a dovedit numai că volumul era semnificativ în sectorul farmaceutic. (...)”

## Hotărârea CJUE din 31 ianuarie 2019 în cauza C-194/17 (Pandalis v. EUIPO)

“(…) În consecință, condiția privind o utilizare serioasă conformă cu funcția esențială nu este îndeplinită atunci când aplicarea unei mărci pe un produs nu contribuie nici la crearea unui deosebit pentru acesta, nici la diferențierea lui, în interesul consumatorului, de produsele care provin de la alte întreprinderi (a se vedea în acest sens Hotărârea din 15 ianuarie 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, punctul 21).

În această privință, Tribunalul a subliniat, la punctul 43 din hotărârea atacată, că, „având în vedere contextul său”, termenul „cystus” utilizat pe ambalajele produselor Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft și Immun44® Kapseln ar fi perceput de public ca fiind descriptiv în ceea ce privește ingredientul principal al acestor produse, iar nu ca vizând identificarea originii comerciale a respectivelor produse.

În plus, la punctul 46 din hotărârea atacată, Tribunalul a adăugat că camera de recurs a putut să considere, fără a săvârși o eroare, că publicul relevant ar percepe termenul „cystus” ca indicație descriptivă care face referire la denumirea plantei cistus, iar nu ca marcă a Uniunii Europene.

(...)

Astfel, Tribunalul a făcut distincție între, pe de o parte, utilizarea mărcii în cauză și, pe de altă parte, utilizarea termenului „cystus”, perceput de public ca fiind descriptiv pentru ingredientul principal al produselor Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft și Immun44® Kapseln. Având în vedere jurisprudența citată la punctele 83-85 din prezenta hotărâre, Tribunalul putea face o astfel de distincție întrucât o marcă nu este mereu utilizată în conformitate cu funcția sa esențială, care este aceea de a garanta identitatea originii produselor sau serviciilor pentru care ea a fost înregistrată.

(...)

## Hotărârea CJUE din 6 iunie 2019 în cauza C-223/18 (Deichmann SE v. EUIPO)



## Hotărârea CJUE din 6 iunie 2019 în cauza C-223/18 (Deichmann SE v. EUIPO)

“(...) În continuare, este necesar să se arate că Tribunalul nu s-a contrazis atunci când, pe de o parte, a apreciat ca fiind lipsit de relevanță aspectul dacă marca în cauză trebuia să fie considerată ca fiind o marcă de poziție sau o marcă figurativă și, pe de altă parte, a tratat această marcă drept marcă de poziție. Astfel, reiese din cuprinsul punctului 36 din hotărârea atacată că Tribunalul a considerat că marca în cauză, deși se apreciază că ține de tipul mărcilor de poziție, rămâne de asemenea o marcă figurativă. Pe de altă parte, Tribunalul s-a întemeiat în esență pe reprezentarea grafică a mărcii în cauză, indiferent de clasificarea sa, pentru a aprecia existența sau inexistența unei utilizări serioase a acesteia, atunci când a arătat, la punctele 40 și 42-44 din această hotărâre, că protecția solicitată viza doar o cruce constituită din două linii negre încrucișate, reprezentate prin linii continue, și că liniile punctate care formează contururile pantofului de sport și șireturile acestuia trebuie doar să permită delimitarea mai ușoară a amplasării grafismului pe partea laterală a pantofului. (...)“



## Hotărârea CJUE din 6 iunie 2019 în cauza C-223/18 (Deichmann SE v. EUIPO)

“(…) În mod întemeiat, la punctul 33 din hotărârea atacată, Tribunalul a amintit că „mărcile de poziție” se apropie de categoria mărcilor figurative și tridimensionale, întrucât vizează aplicarea de elemente figurative sau tridimensionale pe suprafața unui produs, și că, în cadrul aprecierii caracterului distinctiv al unei mărci, calificarea unei „mărci de poziție” ca marcă figurativă sau tridimensională sau ca o categorie specifică de mărci este lipsită de relevanță [Hotărârea din 15 iunie 2010, X Technology Swiss/OAPI (Colorare în portocaliu a vârfului unei șosete), T-547/08, EU:T:2010:235].

În ceea ce privește argumentul recurenței potrivit căruia, dacă o marcă ce conține linii discontinue sau linii punctate nu este descrisă ca o marcă de poziție sau dacă liniile discontinue sau punctate nu fac obiectul unei declarații de renunțare expresă, ar trebui să se deducă din aceasta că respectivele linii fac parte din marcă, este suficient să se constate că solicitantul protecției mărcilor are libertatea de a preciza întinderea protecției solicitate, adăugând o descriere a obiectului mărcii înregistrate (…)



## Hotărârea CJUE din 6 iunie 2019 în cauza C-223/18 (Deichmann SE v. EUIPO)

“(…)

Deși este adevărat că, astfel cum subliniază recurenta, utilizarea liniilor discontinue la înregistrarea unei mărci este adesea însoțită de o descriere sau de o declarație de renunțare, în scopul de a limita întinderea protecției solicitate, nu este mai puțin adevărat că nici legislația aplicabilă *ratione temporis*, nici jurisprudența nu impun depunerea unor astfel de declarații. În măsura în care recurenta susține, în plus, că Ghidurile EUIPO impun ca o marcă de poziție să fie descrisă în mod expres ca atare, trebuie amintit că acestea nu constituie acte juridice obligatorii pentru interpretarea dispozițiilor dreptului Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 19 decembrie 2012, *Leno Merken*, C-149/11, punctul 48).

În sfârșit, fără a săvârși o eroare de drept, Tribunalul a considerat, în urma unei examinări detaliate care figurează la punctele 64-69 din hotărârea atacată, că diferențele dintre marca în cauză și variantele utilizate pe încălțăminte de sport comercializată de Munich au un caracter neglijabil care îi permitea acesteia din urmă să justifice o „utilizare serioasă” a mărcii în cauză (...)

## Hotărârea CJUE din 12 iunie 2018 în cauza C-163/16 (Christian Louboutin SAS împotriva Van Haren Schoenen BV)





## Hotărârea CJUE din 12 iunie 2018 în cauza C-163/16 (Christian Louboutin SAS împotriva Van Haren Schoenen BV)

“ (...) deși este adevărat că forma produsului sau a unei părți a produsului joacă un rol în delimitarea culorii în spațiu, nu se poate considera totuși că un semn este constituit din această formă atunci când înregistrarea mărcii nu urmărește să protejeze forma respectivă, ci numai aplicarea unei culori într-un loc specific al produsului menționat.

Astfel cum au arătat guvernele german, francez și al Regatului Unit, precum și Comisia, marca în litigiu nu privește o formă specifică de talpă a unor pantofi cu toc înalt, descrierea acestei mărci indicând în mod expres că conturul pantofului nu face parte din marca menționată, ci servește numai la punerea în evidență a poziționării culorii roșii vizate de înregistrare.

În orice caz, un semn precum cel în discuție în litigiul principal nu poate fi considerat ca fiind constituit „exclusiv” din formă, în cazul în care, precum în speță, obiectul principal al acestui semn este o culoare desemnată prin intermediul unui cod de identificare recunoscut la nivel internațional.

Având în vedere considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că un semn care constă într-o culoare aplicată pe talpa unui pantof cu toc înalt, precum cel în discuție în litigiul principal, nu este constituit exclusiv din „formă”, în sensul acestei dispoziții. (...)”



# Hotărârea CJUE din 27 martie 2019 în cauza C-578/17 (Oy Hartwall Ab)

“(...) articolul 2 și articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 trebuie interpretate în sensul că calificarea dată unui semn cu ocazia înregistrării sale de către deponent, ca „marcă de culoare” sau „marcă figurativă”, constituie un element pertinent, printre altele, pentru a se determina dacă acest semn este susceptibil să constituie o marcă, în sensul articolului 2 din această directivă, și dacă, după caz, această marcă are un caracter distinctiv, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din directiva respectivă, însă nu scutește autoritatea competentă în materie de mărci de obligația sa de a efectua o analiză *in concreto* și globală a caracterului distinctiv al mărcii examinate, ceea ce implică faptul că această autoritate nu poate refuza înregistrarea unui semn ca marcă pentru simplul motiv că acest semn nu a dobândit caracter distinctiv prin utilizare în raport cu produsele sau serviciile solicitate. (...)”



## Hotărârea CJUE din 6 septembrie 2018 în cauza C-488/16 (Bundesverband Souvenir v. EUIPO)

“(...) În primul rând, trebuie să se examineze argumentul recurenței potrivit căruia denumirea <<Neuschwanstein>> ar fi descriptivă în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, în măsura în care amintirea la care face aluzie această denumire ar evidenția o calitate sau o caracteristică esențială a produselor și serviciilor acoperite de marca contestată de natură să permită publicului relevant să stabilească o legătură între aceste produse și servicii și castelul Neuschwanstein.

În această privință, trebuie subliniat, astfel cum a remarcat avocatul general la punctul 39 din concluziile sale, că niciuna dintre clasele Aranjamentului de la Nisa nu privește „articole de suvenir”. În consecință, în mod întemeiat Tribunalul a considerat, astfel cum rezultă din cuprinsul punctelor 22 și 27 din hotărârea atacată, că produsele acoperite de marca contestată sunt produse de consum curent, iar serviciile în cauză sunt prestații din viața cotidiană care permit gestionarea și exploatarea economică a castelului.

În plus, din dosar nu rezultă că produsele și serviciile respective destinate unei utilizări cotidiene prezintă caracteristici speciale sau calități specifice pentru care castelul Neuschwanstein ar fi cunoscut în mod tradițional și în considerarea căroră ar fi plauzibil că publicul relevant ar putea să preconizeze că provin din acest loc sau că sunt fabricate sau prestate în acest loc.

În special, în ceea ce privește produsele acoperite de marca contestată, trebuie subliniat că împrejurarea că acestea sunt vândute ca articole de suvenir nu este relevantă pentru aprecierea caracterului descriptiv al denumirii <<Neuschwanstein>>. Astfel, funcția de suvenir atribuită unui produs nu constituie o caracteristică obiectivă și inerentă naturii produsului, având în vedere că această funcție ține de liberul arbitru al cumpărătorului și depinde numai de intențiile acestuia. (...)”

## Hotărârea CJUE din 6 septembrie 2018 în cauza C-488/16 (Bundesverband Souvenir v. EUIPO)

“În măsura în care denumirea <<Neuschwanstein>> desemnează castelul care poartă acest nume, trebuie să se considere că simpla aplicare a acestei denumiri, în special pe produsele în cauză, permite publicului relevant să considere că și aceste produse, care sunt de consum curent, sunt articole de suvenir. Faptul că prin simpla aplicare a denumirii respective constituie suveniruri nu este, în sine, o caracteristică esențială descriptivă în ceea ce privește aceste produse.

Așadar, nu este rezonabil să se considere că, în percepția publicului relevant, amintirea la care face aluzie denumirea <<Neuschwanstein>> evidențiază o calitate sau o caracteristică esențială a produselor și serviciilor acoperite de marca contestată. (...)”



## Hotărârea CJUE din 25 iulie 2018 în cauza C-129/17 (Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV împotriva Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA)

“(...) Articolul 5 din Directiva 2008/95 și articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie să fie interpretate în sensul că titularul unei mărci se poate opune eliminării de către un terț, fără consimțământul său, a tuturor semnelor identice cu această marcă și aplicării altor semne pe produse plasate în regim de antrepozit vamal precum în cauza principală, cu scopul de a le importa sau de a le introduce pe piață în SEE, unde nu au fost comercializate niciodată. (...)”



*Vă mulțumesc!*

E-mail: [razvan.dinca@razvandinca-legal.ro](mailto:razvan.dinca@razvandinca-legal.ro)

Mobile: +40721.753.043

