



Fenomenul “BULLYING” în registrul mărcilor

Doru MATEI

Şef Birou Eliberări Acte

Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice



“Bullying-ul” este un concept de etichetare generală a comportamentului de intimidare, hărțuire și abuz, având sorginte psihologică.

Titularul tip “Bully” este cel care se prevalează într-un mod abuziv de drepturile conferite de către mărcile sale pentru a hărțui și a intimida un alt concurent, dincolo de ceea ce legea și jurisprudența permit în mod rezonabil.

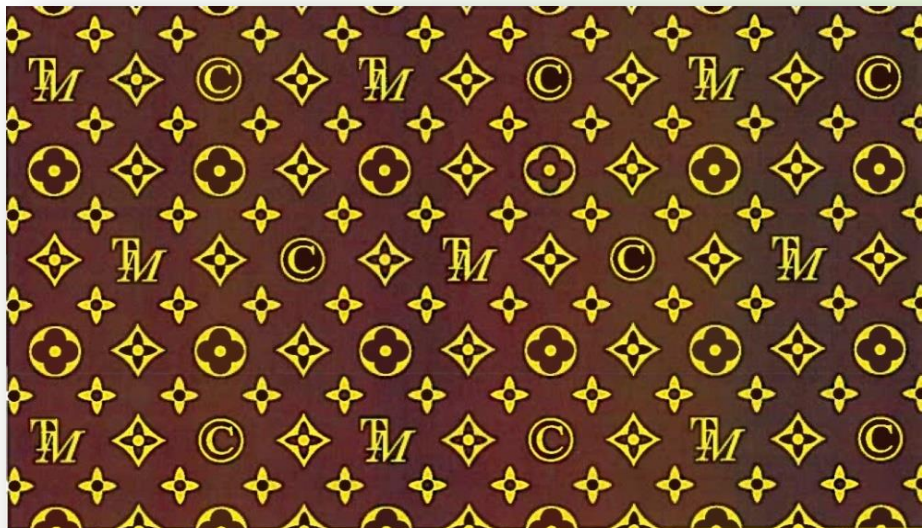
Care este motivația?

În general mutația patologică între un titular de marcă normal și unul tip “Bully” se produce în momentul în care o serie de factori circumstanțiali sunt întruniți, spre exemplu:

- Perceperea greșită asupra riscului de confuzie;
- În cazul mărcilor de renume, perceperea greșită a riscului de diluție;
- Scăparea de sub control a contrafacerii și respectiv încercarea de compensare prin “bullying”.
- Riscul de anulare a mărcii “bully” pentru genericitate sau nefolosire.
- Riscul aglomerării registrului cu mărci departat similare , dar care pot influența capacitatea “bully-ului” de a se prevala de drepturile sale în mod discreționar abuziv. Practic, teama de precedente negative.
- Prevalarea abuzivă de rezultatele litigiilor.
- Concurența acerbă, poziție dominantă net a “bully-ului”, din toate punctele de vedere, dar în special financiar.
- ***Și în final, cel mai grav motiv, pura dorință de obținere a unui profit necuvenit.***

Louis Vuitton vs. University of Pennsylvania Law School in New Cease & Desist

Tonul abordării este cel care face diferența dintre atitudinea de „bully” și cea de titular conștiincios, unde primul poate alege calea dură și opacă a unei scrisori “Cease & Desist” și cel din urmă, care va alege varianta pacifistă, dar fermă, a unei scrisori de recomandare însoțită de soluții diplomatice de evitare a conflictului și de diminuare a riscurilor potențial generate și a expunerii reputaționale.



Penn Intellectual Property Group
Annual Symposium

Fashion Law

4:35 **Panel 1**
Trademark and the Fast Fashion Phenomenon

Moderator: Gideon Parchomovsky, Penn Law

Barton Beebe, NYU School of Law
Avery Fischer, G.C., Ralph Lauren
Young Kwon, G.C., Forever 21
Susan Scafdi, Fordham Law School
Suzanne White, Assoc. G.C., Coach, Inc.

5:40 **Panel 2**
**Copyright for Fashion Design:
Evaluating the IDPPPA**

Moderator: Shyamkrishna Balganesh, Penn Law

Johanna Blakley, Norman Lear Center, USC
David Faux, New York State Bar Association,
Fashion Law Committee Chair
Barbara Kolsun, G.C., Stuart Weitzman
Michelle Marsh, Kenyon & Kenyon LLP
Staci Riordan, Fox Rothschild LLP

6:45 **Keynote**
"Copyright and the Fall Line"

David Nimmer
UCLA School of Law, Irell & Manella LLP

4:30 p.m. to 7:45 p.m.
Reception to follow.

Levy Conference Center
University of Pennsylvania Law School

Sponsored by



With donations from
COVINGTON FINNEGAN
COVINGTON & BURLING LLP

The program has been approved for 3 hours of substantive law credit
and 0 hours of ethics credit for Pennsylvania lawyers. Credit may be
available in other jurisdictions as well.

LV nu poate înțelege o glumă?

Year 2018 Biggest Bullies

- 1 [MONSTER ENERGY COMPANY](#)
- 2 APPLE INC.
- 3 THE H.D. LEE COMPANY, INC.
- 4 CATERPILLAR INC.
- 5 SNAP INC.
- 6 BELLA + CANVAS, LLC
- 7 DUKE UNIVERSITY
- 8 JAGUAR LAND ROVER LIMITED
- 9 BEAR U.S.A., INC.
- 10 COLUMBIA INSURANCE COMPANY
- 11 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
- 12 DC COMICS
- 13 UNDER ARMOUR, INC.
- 14 HOME BOX OFFICE, INC.
- 15 TREK BICYCLE CORPORATION
- 16 BEATS ELECTRONICS, LLC
- 17 THE SAUL ZAENTZ COMPANY
- 18 VANS, INC.
- 19 ENTREPRENEUR MEDIA, INC.
- 20 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
- 21 INFORMATION BUILDERS, INC.
- 22 THE COCA-COLA COMPANY
- 23 AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- 24 KARSTEN MANUFACTURING

Brands that Monster Energy Company has bullied (1999-now)

 MONSTERCRY Bully: Monster Energy Company Victim: Nyou, Inc. Current Status: ABANDONED - AFTER INTER-PARTES DECISION Bully Started: Tuesday, January 22, 2019 	 MONSTER ARMS Bully: Monster Energy Company Victim: Philip Kurzyna Current Status: ABANDONED - AFTER INTER-PARTES DECISION Bully Started: Tuesday, January 22, 2019 
 Top Dog Monster Truck Bully: Monster Energy Company Victim: Rife, David Current Status: OPPOSITION PENDING Bully Started: Tuesday, January 22, 2019 	 MONSTER GAMING Bully: Monster Energy Company Victim: Monster, Inc. Current Status: OPPOSITION PENDING Bully Started: Friday, January 18, 2019 
  Montauk Water Bully: Monster Energy Company Victim: Ice Queen Party Ice LLC Current Status: ABANDONED - AFTER INTER-PARTES DECISION Bully Started: Wednesday, January 16, 2019 	 MASSIVE MONSTER MAYHEM Bully: Monster Energy Company Victim: DHX Media (Toronto) Ltd. Current Status: ABANDONED - AFTER INTER-PARTES DECISION Bully Started: Friday, January 11, 2019 

Trademarkia

Year 2018 Biggest Bullies

- 1 MONSTER ENERGY COMPANY
- 2 APPLE INC.
- 3 THE H.D. LEE COMPANY, INC.
- 4 CATERPILLAR INC.
- 5 SNAP INC.
- 6 BELLA + CANVAS, LLC
- 7 DUKE UNIVERSITY
- 8 JAGUAR LAND ROVER LIMITED
- 9 BEAR U.S.A., INC.
- 10 COLUMBIA INSURANCE COMPANY
- 11 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
- 12 DC COMICS
- 13 UNDER ARMOUR, INC.
- 14 HOME BOX OFFICE, INC.
- 15 TREK BICYCLE CORPORATION
- 16 BEATS ELECTRONICS, LLC
- 17 THE SAUL ZAENTZ COMPANY
- 18 VANS, INC.
- 19 ENTREPRENEUR MEDIA, INC.
- 20 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
- 21 INFORMATION BUILDERS, INC.
- 22 THE COCA-COLA COMPANY

Brands that Apple Inc. has bullied (1999-now)

 HEROPOD Bully: Apple Inc. Victim: Plume Design, Inc. Current Status: OPPOSITION PENDING Bully Started: Tuesday, January 22, 2019	 PODPLUS Bully: Apple Inc. Victim: Plume Design, Inc. Current Status: OPPOSITION PENDING Bully Started: Tuesday, January 22, 2019
  POD+ Bully: Apple Inc. Victim: Plume Design, Inc. Current Status: OPPOSITION PENDING Bully Started: Tuesday, January 22, 2019	  PLUSPOD Bully: Apple Inc. Victim: Plume Design, Inc. Current Status: OPPOSITION PENDING Bully Started: Tuesday, January 22, 2019
  AIRPOWER Bully: Apple Inc. Victim: ADVANCED ACCESS TECHNOLOGIES LLC Current Status: NOTICE OF ALLOWANCE - ISSUED Bully Started: Thursday, January 17, 2019	  AAPE+ Bully: Apple Inc. Victim: ithk tm limited Current Status: NOTICE OF ALLOWANCE - ISSUED Bully Started: Monday, January 14, 2019

Trademarkia

Buna practică a titularilor de marcă



Buna practică a celor care sunt expuși fenomenului de “Bullying”

- ✓ Apelarea la o buna consiliere;
- ✓ Efecturare unei riguroase cercetari de marcă;
- ✓ Efectuare unei cercetări de folosire pe piață;
- ✓ Intreprinderea unui proces serios de “due dilligence”;
- ✓ Evaluarea realistică a solicitărilor “bully-ului” fie ca sunt urmare unei scrisori tip Cease & Desist sau urmare unui litigiu;
- ✓ Evaluarea portofoliului de mărci în baza căruia sunt expuse solicitările. Exista posibilitatea reala de succes a unor actiuni de anulare pentru genericitate sau nefolosire?



Buna practică a celor care sunt expuși fenomenului de “Bullying” (II)

- ❑ Studierea jurisprudenței pentru cazuri similare;
- ❑ Negociere calmă, prin reprezentat și folosind un ton diplomatic;
- ❑ Expunerea cât mai clară a situației de fapt, excluderea riscurilor prezentate ;
- ❑ Negocierea unui acord de coexistență;
- ❑ Expunerea și prevalarea de posibilitatea deschiderii sau continuării litigiului în defavoarea “bully-ului”, demers care se poate încheia fie prin slăbirea sau chiar anularea drepturilor “bully-ului”;
- ❑ Deschiderea unei campanii media prin care se face public abuzul, in cazul in care solutiile precedente au fost epuizate.



Hansen Beverage Company vs. Rock Art Brewery

O mică afacere de familie (soț și soție) începe producția VERMONSTER, ca marcă înregistrată pentru bere.

O companie multimilionară, cunoscută la nivel mondial, HANSEN BEVERAGE, inițiază presiuni asupra acestora pentru încetarea producției, comercializării și promovării băuturii cu denumirea VERMONSTER, sub pretextul încălcării drepturilor asupra mărcii MONSTER ENERGY.



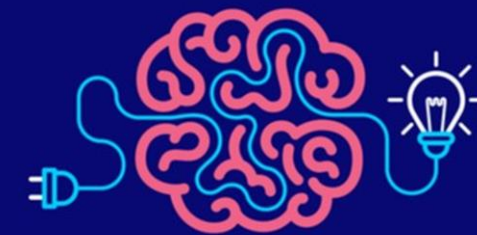
Hansen Beverage Company vs. Rock Art Brewery

În loc să capituleze, VERMONSTER a decis să răspundă în spațiul virtual, acolo unde au stimulat opinia publică împotriva HENSEN BEVERAGE, făcând astfel public abuzul.

În final, “disputa” s-a încheiat cu un acord de coexistență pe piață.



În loc de concluzii..



Titularii de marcă ar trebui să reactioneze...

... lipsa de reacție nu este un lucru indicat

... însă și o reacție disproporțională poate fi detrimentală mărcii.



Multimesc