

# Proceduri judiciare în fața instanțelor naționale și europene având ca obiect marca

CRINA NICOLETA FRISCH

# Proceduri paralele sau derivate în fața instanțelor naționale și cele europene

- ▶ Tind să devină o regulă.
- ▶ Riscul pronunțării unor soluții contrare, probleme privind executarea hotărârilor.



*Poate reprezenta o culoare monopolul unui titular?*

**Ruj purtând marca Glamurina**



**Ruj purtând marca Gorgeous**

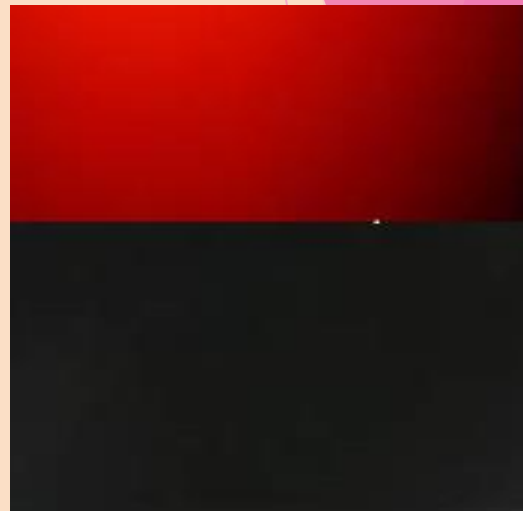


# Practica neuniformă la nivelul UE atât în ceea ce privește posibilitatea înregistrării unei singure culori sau combinații de culori cât și întinderea protecției

- ▶ O linie de demarcație trebuie avută în vedere în cazul mărcilor non-tradiționale, în ceea ce privește întinderea protecției acestor mărci.
- ▶ Înregistrarea mărcii și limtele protecției.
- ▶ Rațiunea indicării în cazul mărcilor color a codurilor corespondente RAL sau PANTON-e.

# Mărcile în litigiu

- ▶ Mărcile “ Glamourina” și “Gorgeous ” aparțin unor titulari diferiți, Glamourina este o marcă verbală aparținând titularului român “ Beautyrama ” S.R.L.
- ▶ În timp ce “ Gorgeous ” aparține unui titular italian “ Beast on fire ” S.p.A. și beneficiază de protecție la nivel comunitar ca și design pentru forma produsului și marca comunitară pentru combinația de culori: roșu-negru.



# Marcă comunitară

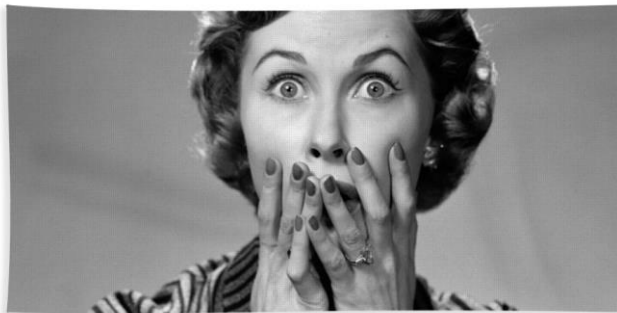
- ▶ Nu are nicio descriere în ceea ce privește proporționalitatea culorilor, codurile pantone sau maniera de aplicare pe produs.
- ▶ Inițial refuzată pentru lipsa de distinctivitate, Curtea de Justiție a Uniunii Europene statuează că roșu este culoarea fundamentală și uzuală pentru cosmetice și trebuie să rămână în domeniul public.
- ▶ Redepusă de titular pretinzându-se prin a doua cerere că a dobândit distinctivitate în urma utilizării, acceptată la înregistrare.

# Reținerea vamală

- ▶ Reprezentantul din România a “ Beast on fire ” S.p.A., formulează o cerere de intervenție vamală, având ca obiect design-ul comunitar al formei produsului.
- ▶ În urma cererii de intervenție, autoritățile rețin 100.000 de rujuri, în notificarea de reținere se indică art. 17 din Regulamentul (UE) 608/2018, având ca obiect drepturi de proprietate intelectuală, respectiv mărci verbale.
- ▶ “ Beautyrama ” S.R.L. formulează opoziție expresă față de măsura reținerii, solicitându-se lămuri cu privire la natura drepturilor ce fac obiectul cererii de intervenție vamală.
- ▶ Autoritățile vamale răspund că este vorba atât de mărci verbale cât și de design.

# Acțiune în constatarea încălcării drepturilor de proprietate industrială

- ▶ “ Beast on Fire ” - formulează acțiune în constatarea încălcării mărcii color, în proporție de 50-50 roșu-negru, marcă care însă nu a fost temei al reținerii.
- ▶ Prima întrebare ?



- ▶ Este posibil să fie adusă în discuție altă marcă ?
- ▶ Este nevoie sau nu să existe corespondență între drepturile de proprietate intelectuală indicate în cererea de intervenție vamală și cele pretinse a fi încălcate ?



## Cerere reconvențională formulată de către pârât în fața instanței din România

- ▶ Pârâtul formulează o cerere în constatarea nulității pe motiv că marca este vag reprezentată în conformitate cu art. 59 (10) (b) din Regulamentul 40/94 – actualmente art. 67 coroborat cu art. 7 (1) (a).
- ▶ Reclamantul solicită instanței naționale, Tribunalul București, să oblige pârâta să prezinte cererea EUIPO, pretinzând că există mai multe cereri de invalidare ( susținere falsă), însă Tribunalul obligă pârâtul în conformitate cu art. 100 să prezinte cererea.

# Evoluția cauzei în fața instanței din România până la momentul 2018

- ▶ Tribunalul București respingere cererea reclamantei ca neîntemeiată, constată inexistența riscului de confuzie între mărci și constată limitarea protecției la codurile pantone și, ca în cazul pârâtei, roșul produsului are un cod pantone diferit.
- ▶ Reclamantul formulează apel - admis de Curtea de Apel, care constată protecția reclamantei pe toate nuanțele de roșu și similare cu această culoare/nuanță, un monopol !
- ▶ Recursul este pendinte în acest moment.

## Probleme rămase în suspensie

- ▶ În cazul unei acțiuni vamale, urmate de acțiune în instanță, care este cadrul legal după care se desfășoară litigiul și care este situația premisă pe care instanțele trebuie să le aibă în vedere.
- ▶ Între prevederile Regulamentului 2017 (1001) – fost 207/2009 art. 9, existența riscului de confuzie, condiție obligatorie, și prevederile Regulamentului 608/2013, care prevede că pot fi reținute mărfuri contrafăcute, care sunt definite ca mărfuri care poartă fără autorizare un semn identic cu o marcă înregistrată în mod corespunzător pentru același tip de mărfuri sau care nu pot fi distinse, în aspectele lor esențiale, de o astfel de marcă;

▶ Se poate distinge marca “ Glamourina “ de marca “ Gorgeous “?



▶ Sunt acestea identice ?

▶ Marca de culoare are o protecție absolută ?

# Procedurile europene

- ▶ Cererea de invalidare este respinsă de către prima comisie din cadrul EUIPO.
- ▶ Apelul este admis de către Comisia de Apeluri statuându-se pe larg că marca a fost înregistrată cu încălcarea prevederilor Regulamentului, nu este indicată sau descrisă proporționalitatea, trimitere la mărcile combinate de culorile Red-Bull.
- ▶ Recurs pendinte în acest moment la Tribunalul de primă instanță Luxembourg.

**Care ar trebui sa fie continuarea ?**



**SCURTE CONCLUZII**

**MULȚUMESC**

**CRINA NICOLETA FRISCH**