

Regimul juridic al “mărcilor istorice”



MALAXA

MOCIORNITA

EUGENIA

MARMOROSH BLANK

BRAGADIRU

OLTCIT

SNAGOV

CI-CO

ARO

BRIFCOR

GUBAN

MARASESTI

FLARO

CLUJANA

PIONIERUL

MENTOSAN

MOBRA

PEGAS

BALENCIAGA

CARPATI

MOYNAT

“Mărci istorice”

- Mărci intrate în istorie prin succesul și renumele lor;
- Mărci prezente în cărțile de istorie și în literatură;
- Mărci prezente în muzee;
- Mărci colecționate;
- Mărci prezente în reviste de specialitate, cataloage, cluburi;
- Mărci ce trezesc nostalgie instantanee, deja-vu;
- Mărci care în pofida renumelui, nu mai sunt înregistrate iar în unele cazuri, chiar dacă sunt înregistrate, nu mai sunt folosite;
- Mărci folosite doar pentru piese de schimb;
- Mărci folosite intens în cadrul pieței “second hand”;
- Mărci individualizând produse care sunt recondiționate și repuse pe piață.

“Residual Goodwill” – “Surviving Reputation” “Renumel Istoric”

- Instituție juridică ce aparține sistemului de drept anglo-saxon (Common Law), caracterizată prin capacitatea unei mărci cu reputație de a identifica sursa unui produs, mult timp după încetarea producției și comercializării.
- Proprietarul unei mărci poate abandona marca în mod expres sau prin nefolosire.
- Examinarea dovezilor în sprijinul confirmării “renumelului istoric” este o procedura deosebit de vastă, eminentemente subiectivă și deopotrivă controversată.

Avantaje

- Această instituție poate fi aplicată cu succes în cazurile în care un terț folosește marca pentru produse identice sau similare, în contextul în care publicul este indus în eroare privind proveniența produsului;
- Reputația mărcii este menținută;
- Consumatorul este protejat;
- Poate înlesni confirmarea relei-credințe;
- Acumularea latentă de capital reputațional ulterior încetării folosirii;
- Lasă posibilitatea titularului de a renaște marca la momentul potrivit (retromarketing) și nu forțat de împrejurări defensive;
- Exclue obligativitatea dovedirii folosirii, ca apărare în procedurile inter partes.

Dezavantaje

- Cuantificarea, evaluarea și confirmarea “renumelui istoric” sunt proceduri complexe și anevoioase;
- Crearea fenomenului “warehouse”, depozitare blocaj;
- Imposibilitatea creării unui cadru temporal clar;
- Posibilitatea abuzului și crearea de litigii artificiale;
- Dificultatea standardizării pachetului de dovezi;
- Costuri litigioase excesive;
- Impredictibilitatea utilizării, urmare a jurisprudenței divizate și inconsecvente (*Exxon vs. Humble, marca Humble - Instanta din circuitul federal nu a acceptat “residual goodwill”-ul ca fiind suficient pentru reîntoarcerea abandonului mărcii Humble, odată cu rebranding-ul EXXON*);
- Proporțional cu perioada de nefolosire, crește riscul infirmării relevanței renumelui istoric (*USA General Motors, La Salle – nefolosire 65 de ani*).

“Best practice”

- Folosirea unui “disclaimer” în cazul adoptării unei mărci istorice, de așa natura încât să fie exclus riscul de confuzie;
- De asemenea, trebuie să fie luată în calcul și menționarea unei clauze contractuale specifice, în vederea preluării și a “re numelui istoric”, în cazul achiziționării fondului de comerț. Transferul fondului de comerț împreună cu “re numele istoric” va avea loc, în cazul fuziunii, în virtutea legii și în conformitate cu prevederile acesteia, așa cum sunt ele transpuse în Proiectul de fuziune;
- Asigurarea că nu sunt încălcate alte drepturi, în special dreptul la nume și respectiv dreptul de autor;
- Întocmirea unui sondaj de piață privind gradul de cunoaștere a mărcii;
- Comunicarea expresă a autenticității noii identități, în mod special pentru a fi evitată confuzia cu marca istorică;
- Evitarea “retromarketingului”.

“Bad practice” – Mărcile “Zombie”

- Mărcile “Zombie” sunt renăscute artificial de către terți în scopul unic de a-și apropria renumele unei mărci istorice, profitând fie de nefolosirea, de nereînnoirea sau de abandonul unei mărci;
- Aceste mărci întrebuițează o falsă autenticitate (“passing-off”) ce face trimitere la istoria mărcii a cărei identitate este preluată;
- Publicul este indus în eroare asupra moștenirii și tradiției mărcii;
- Valorile mărcii sunt distorsionate;
- Profitul astfel dobândit este unul de natura eminentemente oportunistă, preponderent abuzivă și total imorală;
- În mod excepțional, renumele mărcilor “zombie” nu ține exclusiv de aceea marcă *per se*, sau de titularul acesteia, ci mai degrabă evocă renumele vechiului și inițialului proprietar!

Jurisprudență Europeană

General Court Case T-327/12 SIMCA

- În anul 2007 Joachim Wohler a depus marca europeană SIMCA pentru clasa 12, în special pentru “vehicule”;
- Simca a fost o marcă foarte cunoscută de automobile, creată în 1934 de către Peugeot;
- “Automobiles Peugeot SA” a depus cerere de invalidare a acestei mărci în baza unor mărci nefolosite;
- Joachim Wohler cunoștea renumele mărcii și mai mult fusese angajat al Peugeot vreme de 18 luni. Totodata, în momentul primirii notificării Peugeot, Joachim Wohler a solicitat compensare financiară pentru cesionarea mărcii;
- General Court preia noțiunea de “marca istorică” și menține decizia Board of Appeals, reconfirmând reaua-credință;
- Decizia General Court este contrară celei luate de către German Bundesgerichtshof care a concluzionat că *“o marcă abandonată revine la domeniul public și poate fi reutilizată de oricine (I ZB 23/11 din 27 octombrie 2011 - "Simca"), mai multe legislații prevăzând o anumită perioadă de timp (de exemplu, 3 ani) după abandonul unei mărci, după care aceasta din urmă poate fi redepusă de orice terță parte.”*

Problematică

- Poate fi “renumele istoric” încadrat ca motiv de refuz pe motive absolute, în conformitate cu prevederile Art. 5, lit. (f)?
- Pot fi “mărcile istorice” care conțin “nume patronimice” încadrate ca motiv de refuz pe motive absolute, în conformitate cu prevederile Art. 5, lit. (j)?
- În contextul încadrării unei “mărci istorice” drept marcă notorie (neînregistrată), cum se apreciază dovezile și mai ales cine se poate prevala de acest drept?
- Preluarea patrimoniului unei societăți prin diverse forme juridice, echivalează implicit cu preluarea dreptului la “marca istorică”?
- Perioada de grație (+2 ani) conferită de prevederile Art. 6, alin. (4), lit. (f) este suficientă pentru protecția “mărcilor istorice”?
- Limitarea teritorială a unei “mărci istorice” poate fi extinsă la nivel național, îndeplinind astfel criteriile legale?
- Există suficiente motive pentru propuneri *de lege ferenda* în vederea ocupării vidului legislativ sau trebuie lăsat subiectul în sarcina exclusivă a instanței?
- *Per-a-contrario*, poate fi acceptată apărarea “marcii istorice” în fața unei acțiuni în decădere pentru nefolosire?

VĂ MULȚUMESC!

Mihai Andrei Enache

Consilier P.I.

Partener, Ratza & ratza

mae@ratza-ratza.com

tel: 0730650077