

PRACTICA COMUNĂ
CARACTERUL DISTINCTIV AL MĂRCILOR
TRIDIMENSIONALE CARE CONȚIN
ELEMENTE VERBALE ȘI/SAU FIGURATIVE
ATUNCI CÂND FORMA ÎN SINE NU ARE
CARACTER DISTINCTIV

APRILIE 2020

PC9: Caracterul distinctiv al mărcilor tridimensionale care conțin elemente verbale și/sau figurative atunci când forma în sine nu are caracter distinctiv

CUPRINS

1	INTRODUCERE	2
1.1	Context	2
1.2	Obiectivul prezentului document	4
1.3	Definiția mărcilor tridimensionale	5
1.4	Sfera de cuprindere a practicii.....	5
1.5	Standarde comune de reprezentare	6
2	EXAMINAREA MĂRCILOR TRIDIMENSIONALE: EVALUAREA CARACTERULUI DISTINCTIV	6
3	PRINCIPII COMUNE: ELEMENTE ȘI FACTORI CARE AFECTEAZĂ CARACTERUL DISTINCTIV AL SEMNULUI ÎN ANSAMBLU	8
3.1	Elemente verbale și figurative	9
3.1.1	Dimensiunea/Proporția.....	9
3.1.2	Contrast.....	14
3.1.3	Poziția.....	19
3.2	Culori.....	21
3.3	Combinații de factori și de elemente.....	25
3.3.1	Combinație de factori	25
3.3.2	Combinație a unor elemente nedistinctive	26
3.3.3	Combinația dintre elemente verbale/figurative și culori distinctiv și nedistinctive.....	29

1 Introducere

1.1 Context

În decembrie 2015, Parlamentul European și Consiliul au adoptat pachetul de reforme privind marca UE. Pachetul conținea două instrumente legislative, și anume noul Regulament (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (denumit în continuare „Regulamentul” sau „Regulamentul privind marca UE”) și Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (denumită în continuare „Directiva” sau „Directiva privind mărcile”), care își propun să apropie în continuare legile statelor membre cu privire la mărci. Alături de noi dispoziții privind chestiuni de fond și procedurale, textele au stabilit un temelie juridic mai solid pentru lucrarea de cooperare în care s-au implicat oficiile pentru proprietate intelectuală din statele membre (OPI SM) și asociațiile de utilizatori (AU) de la crearea Rețelei europene pentru mărci, desene și modele industriale (EUTMDN) din 2011, care a produs deja rezultate concrete în ceea ce privește o mai mare transparență și eficiență a Rețelei.

Sub egida convergenței, reprezentanții oficiilor pentru proprietate intelectuală din statele membre și ai asociațiilor de utilizatori au colaborat pentru a aborda probleme majore în practica legată de mărci, desene și modele industriale, armonizând, în primul rând, standardele de examinare în domeniul clasificării mărcilor și ramificându-se ulterior în domeniul motivelor absolute, al motivelor relative și al desenelor și mărcilor industriale. Aceste eforturi de colaborare au produs două baze de date armonizate de clasificare - baza de date armonizată de produse și servicii pentru mărci și baza de date armonizată de indicații ale produsului pentru desene și modele industriale, precum și cinci practici comune:

- Practica comună privind indicațiile generale din titlurile claselor din Clasificarea Nisa;
- Practica comună privind caracterul distinctiv al mărcilor figurative care conțin elemente verbale descriptive/nedistinctive;
- Practica comună privind întinderea protecției mărcilor alb-negru;
- Practica comună privind impactul elementelor nedistinctive/slabe ale mărcilor în examinarea probabilității de confuzie;
- Practica comună privind reprezentările grafice ale desenelor și modelelor industriale.

Prin dispozițiile sale specifice de codificare a cooperării și a convergenței practicilor în legislația UE, pachetul de reforme privind marca UE a consolidat realizările acestor inițiative de armonizare și a oferit un mandat clar pentru progresul ulterior. Potrivit termenilor articolului 151 din Regulamentul privind marca UE, cooperarea cu oficiile de proprietate intelectuală din statele membre în vederea promovării convergenței practicilor și instrumentelor în materie de mărci, desene și modele industriale a devenit o atribuție centrală a EUIPO; articolul 152 din Regulamentul privind marca UE indică în mod explicit că această cooperare trebuie să includă elaborarea de standarde comune de examinare și stabilirea de practici comune.

În temeiul acestui cadru legislativ, în iunie 2016, Consiliul de administrație al EUIPO a fost de acord cu lansarea Proiectelor de Cooperare Europeană, care cuprind o serie de proiecte care reflectă diferitele activități prevăzute în Regulamentul privind marca UE. Acestea au fost concepute pornind de la succesele înregistrate în trecut, îmbunătățind, în același timp, procesele și extinzând sfera colaborării.

În domeniul convergenței, acesta a inclus un proiect dedicat în mod specific identificării și analizării unor noi inițiative potențiale de armonizare. A analizat practicile privind mărcile, desenele sau modelele industriale ale OPI SM pentru a detecta domeniile în care exista divergență și, prin evaluarea impactului probabil, a fezabilității sferei de cuprindere posibile, a constrângerilor legale existente, a nivelurilor de interes în rândul utilizatorilor și a caracterului practic pentru OPI SM, să stabilească domeniile în care o practică comună ar fi cea mai benefică pentru părțile interesate ale EUTMDN. Analiza a fost efectuată în cicluri, fiecare ciclu având drept rezultat recomandarea de lansare a unui noi proiect de convergență.

Practica comună descrisă în prezentul document se referă la al doilea proiect de convergență lansat în cadrul Programului de Cooperare Europeană și al nouălea în ansamblu.

PC9: Caracterul distinctiv al mărcilor tridimensionale care conțin elemente verbale și/sau figurative atunci când forma în sine nu are un caracter distinctiv a fost unul dintre proiectele a căror lansare a fost recomandată ca urmare a deschiderii ciclului de analiză a convergenței.

Directiva privind mărcile UE nu conține definiții ale diferitelor tipuri de mărci, însă Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/626 al Comisiei din 5 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1431 (denumit în continuare „Regulament de punere în aplicare privind marca UE”) oferă definiții clare, precum și cerințe de reprezentare pentru o listă neexhaustivă de mărci, prezentată la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare privind marca UE”.

Având în vedere că a existat un risc ca diferite mărci să fie acceptate de diferite oficii, care ar fi putut aplica definiții diferite ale tipurilor de mărci, statele membre au convenit asupra Comunicatului comun ⁽¹⁾ privind reprezentarea unor noi tipuri de mărci la 4 decembrie 2017 (denumit în continuare „Comunicatul comun”), la care prezentul document face referire în mod expres.

Mărcile tridimensionale sunt definite în temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare privind marca UE drept mărci compuse dintr-o formă tridimensională sau extinse la o astfel de formă, inclusiv containerele, ambalajele, produsul în sine sau aspectul acestora. Prin prezentul document, oficiile convin să înțeleagă că termenul „extinse la” înseamnă că aceste mărci cuprind nu doar formele în sine, ci și formele care conțin, de exemplu, elemente verbale sau figurative, prin urmare, toate elementele conținute în formă.

Cu toate acestea, analiza de convergență care a precedat lansării proiectului PC9 a adus la lumină un grad mare de divergență între criteriile aplicate de oficiile de proprietate intelectuală din statele membre pentru a evalua modul în care aceste alte elemente afectează caracterul distinctiv al mărcilor tridimensionale, care altfel ar fi considerat nedistinctiv.

⁽¹⁾ Link către Comunicatul comun privind reprezentarea noilor tipuri de mărci https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_ro.pdf

Evaluarea diferită a caracterului distinctiv creează un risc ca formele mai puțin distinctive să fie monopolizate în anumite jurisdicții, lucru care, având în vedere natura unitară a pieței UE, poate cauza probleme în întregul spațiu economic comun, reducând în cele din urmă opțiunile pentru consumatori și concurența în ceea ce privește comerțul.

Proiectul PC9 a fost lansat în octombrie 2017, cu obiectivul de a stabili un prag minim pentru caracterul distinctiv al mărcilor tridimensionale atunci când forma în sine este nedistinctivă.

Grupul de lucru al proiectului, alcătuit din reprezentanți ai oficiilor pentru proprietate intelectuală din statele membre, ai EUIPO și ai asociațiilor de utilizatori AIPPI, APRAM și INTA a colaborat îndeaproape pentru a aproba și elabora un set de principii bazate pe jurisprudența constantă și pe bunele practici existente. Rezultatul colaborării acestora constă în setul de principii comune privind caracterul distinctiv al mărcilor tridimensionale care conțin alte elemente atunci când forma în sine este nedistinctivă, acestea fiind prezentate în acest document.

Publicarea și adoptarea Practicii comune PC9 reprezintă un alt obiectiv intermediar important în convergența standardelor de evaluare a mărcilor Rețeaua europeană de proprietate intelectuală (EUIPN). Principiile prezentate mai jos își propun să ofere orientări pentru evaluarea măsurii în care alte elemente conferă caracter distinctiv cu privire la semne care altfel sunt nedistinctive, ceea ce promovează un proces de decizie mai consecvent în oficiile de proprietate intelectuală din statele membre și facilitează procesele pentru examinatori. În același timp, deținătorii de drepturi beneficiază de standarde transparente, ceea ce le permite să se bucure de o mai mare securitate juridică a protecției internaționale, precum și de costuri reduse în obținerea acestora. La rândul său, alinierea practicii din acest domeniu creează un mediu comercial mai deschis pentru producători și consumatori, încurajând inovația, maximizând loialitatea concurenței și minimizând confuzia în rândul cumpărătorilor.

1.2 Obiectivul prezentului document

Prezentul document constituie referința pentru oficiile de proprietate intelectuală ale statelor membre (denumite în continuare „OPI SM”), pentru asociațiile de utilizatori (denumite în continuare AU), pentru solicitanți și reprezentanți, cu privire la Practica comună, al cărei obiectiv constă în:

„Instituirea unui prag minim privind caracterul distinctiv al mărcilor tridimensionale care conțin și alte elemente atunci când forma în sine nu are caracter distinctiv.”

Prezenta Practică comună a fost redactată în baza contribuțiilor oficiilor pentru proprietate intelectuală ale statelor membre, iar principiile sale vor fi aplicate în general și vor avea scopul de a acoperi majoritatea situațiilor. Cu toate acestea, caracterul distinctiv trebuie evaluat de la caz la caz, principiile comune constituind îndrumări prin care se asigură că diferitele oficii obțin un rezultat similar, previzibil, atunci când evaluează caracterul distinctiv inerent al mărcilor tridimensionale care conțin alte elemente atunci când forma în sine este nedistinctivă. În plus, nu este exclus ca un semn să poată fi respins din alte motive decât lipsa caracterului distinctiv.

1.3 Definiția mărcilor tridimensionale

După cum s-a menționat anterior, mărcile tridimensionale sunt mărci compuse dintr-o formă tridimensională sau extinse la o astfel de formă, inclusiv containerele, ambalajele, produsul în sine sau aspectul acestora.

Mărcile tridimensionale, ca toate mărcile, trebuie să conștie în semne capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi și trebuie să poată fi reprezentate în registru într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor (articolul 3 din Directiva privind mărcile UE). În acest scop și pentru a asigura securitatea juridică și buna administrare a sistemului de înregistrare a mărcilor, trebuie să se asigure că semnul este reprezentat într-un mod care să fie clar, precis, autonom, ușor accesibil, inteligibil, durabil și obiectiv (considerentul 13 din Directiva privind mărcile UE).

Mărcile tridimensionale se împart în mod obișnuit în trei categorii:

- forme care nu au ele însele legături cu produsele și serviciile;
- forme care constau în forma produselor în sine sau a unor părți din produse;
- forme ale ambalajelor sau ale containerelor.

Formele care nu au ele însele legătură cu produsele sau cu serviciile sunt de obicei distinctive. În schimb, poate fi mai dificil de ajuns la o constatare a caracterului distinctiv în cazul formelor care constau în forma produselor în sine și a formelor ambalajelor sau ale containerelor.

În final, deși tribunalul a afirmat cu mai multe ocazii că nu este corespunzător să se aplice criterii mai stricte la evaluarea caracterului distinctiv al mărcilor tridimensionale care cuprind forma produselor în sine (07/10/2004, C-136/02 P, *Torches*, EU:C:2004:592, § 32), caracteristicile specifice ale acestora, respectiv capacitatea lor de a lua forma produsului în sine sau a ambalajului său, dau într-adevăr naștere unor probleme legate de caracterul distinctiv, care nu afectează alte tipuri de mărci, ceea ce are drept rezultat o mai mare dificultate în identificarea caracterului distinctiv, întrucât aceste mărci nu vor fi percepute de publicul relevant în același mod ca o marcă verbală sau figurativă (§ 30 din jurisprudența citată mai sus). Publicul relevant nu are obiceiul de a face presupuneri cu privire la originea produselor în baza formei lor sau a formei ambalajului. Prin urmare, în lipsa unui element grafic (inclusiv a culorilor) sau verbal, forma relevantă trebuie să fie diferită în mod semnificativ de norma sau de obiceiurile din sector sau, pe de altă parte, astfel de elemente grafice sau verbale devin esențiale pentru a conferi un caracter distinctiv unei mărci tridimensionale care altfel nu ar putea fi eligibilă pentru înregistrare.

1.4 Sfera de cuprindere a practicii

Sfera de cuprindere a Practicii comune este următoarea:

Evaluarea caracterului distinctiv inerent al mărcilor tridimensionale în ansamblu, constând într-o formă nedistinctivă a produselor în sine, a ambalajelor sau a containerelor, precum și a altor elemente asupra cărora se extinde marca tridimensională, în cadrul examinării motivelor absolute.

În scopul prezentei practici, formele incluse cu titlu de exemplu sunt considerate inerent nedistinctive.

În cadrul practicii comune, sunt analizate următoarele elemente:

- elemente verbale și/sau figurative;
- culoarea unică și combinațiile de culori;
- combinația de elemente.

Următoarele aspecte nu intră în sfera de cuprindere a Practicii comune:

- evaluarea caracterului distinctiv al formei;
- evaluarea caracterului distinctiv al elementelor în sine;
- implicații privind motivele relative;
- caracterul distinctiv dobândit;
- formele sau alte caracteristici care rezultă din natura produselor în sine, care sunt necesare pentru obținerea unui rezultat tehnic sau care dau valoare substanțială produsului [articolul 4 alineatul (1) litera (e) din Directiva privind mărcile UE].

1.5 Standarde comune de reprezentare

Articolul 3 litera (b) din Directiva privind mărcile UE stabilește standarde clare de reprezentare pentru toate semnele, afirmând că acestea trebuie să poată fi reprezentate în registru într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor. Considerentul 13 adaugă importanța de a se impune ca semnul să poată fi reprezentat într-un mod clar, **precis, autonom, ușor accesibil, inteligibil, durabil și obiectiv**, formulare care a fost reprodusă în articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare privind marca UE.

Reprezentarea mărcii (denumită în continuare „**reprezentarea**”) definește obiectul înregistrării, potrivit celor afirmate în articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare privind marca UE ⁽²⁾. Deși Directiva privind marca UE nu conține o astfel de afirmație clară, aceasta poate fi extrasă și din articolul 3 litera (b) din Directiva privind marca UE.

Prin urmare, reprezentarea clară și precisă a formei, alături de toate elementele la care se extinde, va defini obiectul cererii de înregistrare de marcă ⁽³⁾.

2 Examinarea mărcilor tridimensionale: evaluarea caracterului distinctiv

- **Funcția unei mărci:** pentru ca o marcă să dețină un caracter distinctiv, trebuie să aibă capacitatea de a-și îndeplini funcția esențială, și anume de a-i garanta consumatorului identitatea originii comerciale a produselor și/sau serviciilor marcate, permițându-i, fără posibilitatea unei confuzii, să distingă produsele sau serviciile de altele care au altă origine ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/626 al Comisiei din 5 martie 2018.

⁽³⁾ Principiile din această practică sunt ilustrate pe exemple standardizate în format 8x8 cm.

⁽⁴⁾ Vezi C-39/97, Canon, § 28 și T-79/00, LITE, § 26.

- **Referirea la produse:** caracterul distinctiv trebuie evaluat mai întâi în raport cu produsele pentru care se solicită înregistrarea și, în al doilea rând, în raport cu percepția publicului relevant - consumatorul ⁽⁵⁾.
- **Percepția consumatorului ⁽⁶⁾ și standardul juridic uniform:** percepția este cea a unui consumator mediu, care este rezonabil de bine informat și rezonabil de atent și de prevăzător. Cu toate acestea, potrivit celor afirmate mai sus, percepția consumatorului mediu nu este neapărat aceeași în cazul mărcilor tridimensionale, comparativ cu mărcile verbale sau figurative, care constau într-un semn care este independent de aspectul produselor pe care le denotă (12.02.2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). În acest sens, realitățile de pe piață joacă un rol în evaluare, întrucât acestea influențează percepția consumatorilor privind un semn care constă într-un produs în sine sau în ambalajul acestuia.

Examinarea caracterului distinctiv al mărcilor tridimensionale trebuie efectuată urmându-se pașii următori.

Pasul 1: identificarea elementelor semnului și evaluarea caracterului lor distinctiv inerent.

Oficiul va identifica toate **elementele** la care se extinde marca tridimensională și caracterul lor distinctiv inerent, care, în sensul prezentei comunicări comune, sunt:

- elemente verbale și/sau figurative,
- culori (culoare unică și combinații de culori) și
- o combinație a celor de mai sus.

În cazul în care forma se extinde la elemente verbale/figurative, identificarea lor și evaluarea caracterului distinctiv trebuie să includă aprecierea următorilor factori:

- dimensiunea/proporția elementelor în raport cu formă;
- contrastul elementului față de forma și
- poziția elementului pe formă.

În cazul în care o formă se extinde la culoare și la combinații de culori, identificarea lor și evaluarea caracterului distinctiv trebuie să includă aprecierea aranjării caracteristice a culorilor pe forma specifică.

Pasul 2: Evaluarea caracterului distinctiv al semnului în ansamblu;

Evaluarea caracterului distinctiv trebuie să se bazeze pe impresia generală a combinației dintre formă și elementele la care se extinde, în raport cu produsele în cauză și luând în considerare percepția consumatorului, care poate fi influențată de anumite realități ale pieței.

⁽⁵⁾ Vezi C- 53/01 P, Linde, § 41, C-363/99, Postkantoor, § 34, cauzele conexe C-468/01 P până la C-472/01 P, Tabs (3D), § 33.

⁽⁶⁾ „Consumator” în sensul prezentei practici, se referă atât la publicul larg, cât și la profesioniști.

3 Principii comune: Elemente și factori care afectează caracterul distinctiv al semnului în ansamblu

Ca punct de pornire, dacă o formă nedistinctivă conține un element distinctiv în sine, acesta va fi suficient pentru a face semnul distinctiv în ansamblu.

Exemple:

CU CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
 Clasa 33 Vin	Semnul constă într-o formă nedistinctivă de sticlă și un element figurativ distinctiv care este identificabil în mod clar. Prin urmare, semnul în ansamblu este distinctiv.

3.1 Elemente verbale și figurative

Dimensiunea și proporția elementelor verbale/figurative, contrastul lor în raport cu forma și poziția efectivă pe formă, toți aceștia sunt factori care pot afecta percepția semnului în evaluarea caracterului său distinctiv.

3.1.1 Dimensiunea/Proporția

Dimensiunea și proporția elementelor trebuie luată în considerare la evaluarea caracterului distinctiv al unui semn tridimensional. Evaluarea se bazează în primul rând pe reprezentarea semnului conform cererii depuse de solicitant, indiferent de dimensiunea uzuală a produsului. Elementul distinctiv trebuie să fie clar vizibil în reprezentare pentru a face semnul distinctiv în ansamblu. Nu sunt necesare proporții specifice între elemente și formă.

- Prin urmare, când elementul verbal/figurativ este suficient de mare pentru a fi identificat în mod clar drept distinctiv și are un impact suficient asupra impresiei generale create de semn, acesta face ca semnul în ansamblu să fie distinctiv.

Exemple:

CU CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
	În pofida mărimii foarte mici a acestui tip de carduri de memorie, elementul verbal este mare în raport cu forma și poate fi identificat în mod clar ca element distinctiv în reprezentare, făcând astfel ca semnul în ansamblu să fie distinctiv.

Clasa 9 Carduri de memorie digitale securizate

- Când elementul este **mare**, dar este identificat ca nedistinctiv, doar mărimea sa, proporțional cu forma, nu va fi suficientă ca semnul în ansamblu să fie distinctiv.

Exemple:

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
 Clasa 3 Produse cosmetice	În aceste exemple, în pofida elementelor verbale/figurative pe forme nedistinctive, semnele nu sunt distinctve în ansamblu. Unul dintre ele conține informații descriptive despre produsele în cauză, iar celălalt conține reprezentarea unei forme geometrice simple care este, de asemenea, nedistinctivă.
 Clasa 16 Ambalaje/ Clasa 25 Încălțăminte	

- **Realitățile specifice de pe piață** trebuie luate de asemenea în considerare. Consumatorii au obiceiul de a identifica mici elemente pe anumite produse, caz în care, elemente de dimensiuni relativ mici pot avea însă un impact suficient pentru a face ca semnul în ansamblu să fie distinctiv, cât timp dimensiunea lor permite totuși să fie identificate în mod clar drept distinctiv.

Exemple:

CU CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
 Clasa 18 Suporturi pentru cărți de vizită de tipul cutiilor pentru cărți de vizită  Clasa 14 Ceasuri de mână	Mici simboluri ale originii se folosesc în mod obișnuit în cazul unor produse ca suporturile de cărți de vizită sau ceasurile. Prin urmare, în ciuda dimensiunii mici a elementelor verbale în raport cu formele nedistinctive, semnul în ansamblu este distinctiv, întrucât elementele verbale pot fi identificate drept elemente distinctiv în reprezentare, făcând ca semnul în ansamblu să fie distinctiv.



Clasa 12 Camioane

În acest segment specific, simbolurile de origine sunt de obicei relativ mici în raport cu produsele. Dimensiunea destul de mică a elementului proporțional în raport cu camionul nu împiedică identificarea sa în mod clar ca element distinctiv în reprezentare, având astfel un impact asupra impresiei generale, întrucât consumatorii sunt obișnuiți cu această practică.

- Când elementul verbal/figurativ este atât de mic încât nu poate fi identificat drept distinctiv, acesta nu va avea un impact suficient asupra impresiei în ansamblu și, prin urmare, nu va face ca forma în ansamblu să fie distinctivă.

Exemple:

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
	În aceste exemple, elementele verbale/figurative sunt atât de mici încât

Clasa 33 Vin



Clasa 9 Card digital de memorie securizat

nu pot fi identificate în reprezentare, iar caracterul lor distinctiv nu poate fi determinat. Prin urmare, nu au un impact suficient asupra impresiei generale, iar semnul în ansamblu este nedistinctiv.

3.1.2 Contrast

Utilizarea contrastului poate afecta, de asemenea, capacitatea elementului (elementelor) figurativ(e) de a fi identificat(e) și, în cele din urmă, de a face semnul distinctiv în ansamblu. Contrastul se poate obține folosind diferite nuanțe de culori sau prin gofrare/gravare/debosare anumitor elemente pe produsele specifice.

a. Contrastul de culori

- Utilizarea unor culori mai puțin contrastante poate fi totuși suficientă pentru a permite unui element să fie identificat ca distinctiv în reprezentare și pot avea drept rezultat un semn distinctiv. Evaluarea generală depinde de caracterul distinctiv al unui astfel de element.

Exemple:

CU CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
 Clasa 33 Vin	Deși sunt folosite culori mai puțin contrastante, elementul figurativ de pe sticlă are totuși capacitatea de a conferi caracter distinctiv semnului în ansamblu deoarece elementul poate fi identificat în mod clar în reprezentare.
	Deși sunt folosite culori mai puțin contrastante între elementul verbal și sticlă, primul poate fi identificat drept distinctiv, prin urmare, impresia generală ducela perceperea semnului ca fiind distinctiv în ansamblu.

Clasa 32 Apă de băut îmbuteliată

- În schimb, când elementul nu poate fi identificat în mod clar ca distinctiv în reprezentare, din **lipsă de contrast**, elementul nu va avea niciun impact asupra evaluării caracterului distinctiv al semnului întrucât consumatorul nu va putea identifica imediat elementul și distinge în cele din urmă semnul de altele.

Exemple:

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
 Clasa 28 Mingi de joc	În acest caz, elementul nu poate fi identificat în mod clar fără o examinare atentă, din lipsă de contrast între element și fundalul său. Combinația nu face ca semnul în ansamblu să fie distinctiv ⁽⁷⁾.

b. Gravare/Gofrare/Debosare

Gravarea trebuie înțeleasă în acest context drept acțiunea de tăiere sau de sculptare (a unui text sau a unui model) pe suprafața unui obiect dur.

Gofrarea trebuie înțeleasă aici drept acțiunea de sculptare, modelare sau ștanțare a unui desen sau model pe (o suprafață sau un obiect), pentru ca acesta să se evidențieze în relief înălțat.

Debosarea trebuie înțeleasă aici drept acțiunea de sculptare, modelare sau ștampilare a unui desen sau model pe (o suprafață sau un obiect), pentru ca acesta să se evidențieze în relief adâncit.

Prin natura lor, culoarea gravărilor/gofrărilor/debosărilor se pierde în produsul în sine și le face mai greu de perceput și de identificat. Cu toate acestea, gravările se folosesc frecvent pentru a distinge mărcile tridimensionale.

⁽⁷⁾ Contrastul poate varia în funcție de condițiile de vizualizare (ecrane, configurații tipărite etc.), făcând elementul mai mult sau mai puțin identificabil. În sensul prezentei Practici, se consideră că elementul nu este identificabil în mod clar.

- Efectul gravării/gofrării/debosării poate influența, de asemenea, identificarea elementului și evaluarea în ansamblu a caracterului distinctiv al semnului. După identificarea unui element, se poate lua o decizie privind caracterul său distinctiv.

Exemple:

CU CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
 Clasa 32 Băuturi	Elementul gofrat poate fi identificat drept distinctiv în reprezentarea prezentată și, prin urmare, semnul este distinctiv în ansamblu.
 Clasa 16 Penare	Elementul gravat poate fi identificat drept distinctiv în reprezentarea prezentare și, prin urmare, semnul este distinctiv în ansamblu.

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV

Semnul



Clasa 11 Aparat de prăjit pâine

Observații

Elementul figurativ gravat nu are suficient contrast în ceea ce privește forma și, prin urmare, nu poate fi identificat în mod clar în reprezentare. Prin urmare, nu poate face ca semnul în ansamblu să fie distinctiv.

- În principiu, gravarea/gofrarea/debosarea cu un element nedistinctiv pe o formă nedistinctivă nu este suficientă în sine pentru a face semnul distinctiv.

Exemple:

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV

Semnul



Clasa 32 Apă de băut îmbuteliată

Observații

Acest element nedistinctiv (forma geometrică simplă - cercul) gravat pe forma nedistinctivă nu conferă caracter distinctiv semnului în ansamblu. Impresia generală este nedistinctivă, întrucât consumatorul nu va putea să distingă că acest produs își are originea într-o anumită întreprindere.



Clasa 32 Apă de băut îmbuteliată

Aceste elemente nedistinctive gravate pe forma nedistinctivă nu conferă semnului caracter distinctiv în ansamblu. Impresia generală este nedistinctivă întrucât consumatorul nu va putea să distingă că acest produs își are originea într-o anumită întreprindere.

3.1.3 Poziția

Poziția unui element la care se extinde semnul este, de asemenea, un factor care trebuie luat în considerare la evaluarea caracterului distinctiv al semnului, întrucât aceasta va afecta capacitatea elementului respectiv de a fi identificat ca distinctiv sau nu și, în cele din urmă, conferă semnului caracter distinctiv.

- În general, elementele distinctive vor face ca un semn să fie distinctiv în ansamblu, indiferent de poziția lor pe produs și de prezentarea uzuală a produsului pe piață, cât timp pot fi identificate ca distinctive în reprezentarea din cererea de marcă.

Exemple:

CU CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
  Clasa 32 Apă de băut îmbuteliată	Elementele verbale și figurative pot fi identificate ca fiind distinctive în toate exemplele, indiferent de poziția lor și, prin urmare, fac ca fiecare semn să fie distinctiv în ansamblu. Deși semnele de origine nu se amplasează în mod obișnuit pe fundul sticlei, după cum se arată în ultimul exemplu, această posibilitate nu poate fi exclusă.



Clasa 25 Încălțăminte

Simbolurile de origine se găsesc frecvent pe branșul articolelor de încălțăminte. În acest caz, elementul distinctiv a fost amplasat într-o poziție preconizată și poate fi identificat în mod clar ca fiind distinctiv în reprezentare, prin urmare are capacitatea de a face ca semnul să fie distinctiv în ansamblu.

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV

Semnul

Observații



Clasa 33 Vin

Eticheta care conține elementul verbal descriptiv, amplasată într-o poziție obișnuită pentru acest tip de ambalaje pentru produse, nu face ca semnul să fie distinctiv în ansamblu.



Clasa 33 Vin

Elementul nedistinctiv (poate anul de producție) este amplasat pe fundul sticlei, care poate să nu fie poziția tipică pentru acest tip de informație descriptivă. Cu toate acestea, poziția neobișnuită nu adaugă un caracter distinctiv elementului care este în mod clar nedistinctiv, prin urmare, semnul este nedistinctiv în ansamblu.

- În anumite situații, elementele pot fi percepute diferit de consumator din cauza poziției lor de pe produse, iar astfel pot schimba constatarea caracterului distinctiv.

Exemple:

CU CARACTER DISTINCTIV	FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV	Observații
		Elementul verbal „CLOSE” nu are nicio legătură cu produsele din clasa 3. Amplasat central, elementul verbal este perceput ca distinctiv întrucât nu oferă o indicație descriptivă a produsului. Prin urmare, semnul în ansamblu este distinctiv. Când este însă amplasat în partea superioară a produsului, lângă capac, va fi perceput ca indicație descriptivă a funcției de deschidere/închidere a capacului.
Clasa 3 Produse cosmetice	Clasa 3 Produse cosmetice	

3.2 Culori

La evaluarea caracterului distinctiv al unei culori, trebuie acordată atenție interesului general de a nu restricționa în mod nejustificat disponibilitatea culorilor pentru ceilalți comercianți care oferă același tip de produse și servicii de același tip ca produsele pentru care se solicită înregistrarea; vezi hotărârile din 06.05.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, § 60 și din 24.06.2004, Blau/Gelb, C-49/02, EU:C:2004:384, § 41.

Situațiile în care culorile nu pot oferi produselor caracter distinctiv pot fi următoarele:

- În multe situații, o culoare ar fi doar un element decorativ al produselor sau ar respecta cererea clientului (de exemplu culorile de pe mașini sau de pe tricouri), indiferent de numărul de culori avut în vedere;
- o culoare poate fi natura produselor (de exemplu pentru nuanțe);
- o culoare poate fi tehnic funcțională (de exemplu culoarea roșie pentru stingătoare, diferite culori folosite la cablurile electrice);
- o culoare poate fi, de asemenea, **uzuală** (de exemplu, din nou, roșu pentru stingătoare);
- o culoare poate indica o anumită caracteristică a produselor, precum o aromă (galben pentru aroma de lămâie, roz pentru aroma de căpșuni). Vezi hotărârea din 03.05.2017, T-36/16, *DUNGI VERZI PE UN SUPTOR (col.)*, EU:T:2017:295, §§ 43 până la 47, în care Tribunalul a afirmat că culoarea verde, percepută drept culoarea

naturii, ar determina publicul relevant să înțeleagă că trimite la natura ecologică a produselor în cauză (transformatoare de energie eoliană).

Potrivit celor confirmate de Curtea de Justiție, consumatorii nu au obiceiul de a face presupuneri despre originea produselor în baza culorii lor sau a culorii sau culorilor ambalajului lor în lipsa unui element grafic sau verbal pentru că, în practica comercială curentă de regulă, culoarea nu se folosește ca mijloc de identificare (06.05.2002,C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). O culoare nu are în mod normal capacitatea inerentă de a diferenția produsele unei anumite întreprinderi (§ 65). Prin urmare, o culoare unică nu va fi în principiu distinctivă pentru niciun produs sau serviciu, cu excepția situațiilor excepționale. În toate cazurile, examinarea va necesita o analiză de la caz la caz.

- În principiu, simplul fapt de a adăuga o culoare unică la forma unui produs în lipsa altui element verbal sau figurativ distinctiv nu ar face semnul inherent distinctiv.

Exemple:

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
 Clasa 9 Card de memorie	În acest exemplu, consumatorii nu vor percepe adăugarea culorii unice galben la formă ca pe o indicație a originii. Utilizarea culorii pe acest tip de produse este frecvent întâlnită pe piață.
 Clasa 16 Creioane	Utilizarea unei culori unice în acest caz nu ar fi percepută ca simbol al originii, ci ar furniza informații despre natura produsului în cauză. Prin urmare, semnul este nedistinctiv.

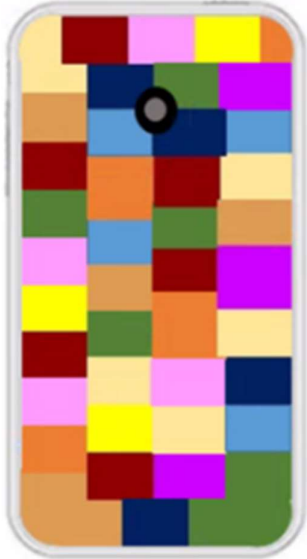
- Nu se poate exclude însă ca, o anumită dispunere a culorilor, care este neobișnuită pentru produse și creează o impresie generală memorabilă să poată face semnul distinctiv în ansamblu.

Exemple:

CU CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
 Clasa 7 Turbină eoliană	Această dispunere specifică a culorilor, aplicată pe turbina eoliană, este neobișnuită pe piață și suficient de simplă încât să creeze o impresie generală memorabilă de care consumatorul să-și amintească, sub forma unui mijloc de identificare.
 Clasa 7 Element electric pentru deschiderea ușilor	Această dispunere specifică a culorilor pe un motor tubular pentru uși de garaj creează o impresie generală ușor de reținut. Pe această piață specifică, produsele sunt căutate aproape în exclusivitate de consumatori profesioniști care sunt obișnuiți cu identificarea originii comerciale a acestor produse după culori. Produsele nu sunt în mod normal vizibile în timpul utilizării, deci combinația de culori nu este considerată decorativă. Prin urmare, semnul în ansamblu este distinctiv.

Exemple:

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV

Semnul	Observații
	În cazul carcaselor pentru telefoane mobile, combinațiile de culori sunt întâlnite frecvent pe piață. Prin urmare, consumatorul nu va percepe această combinație de culori ca pe o indicație a originii, ci doar ca pe o decorare a acestor produse. Semnul nu este distinctiv în ansamblu.
Clasa 9 Carcase pentru telefoane mobile	
	Această combinație transmite exclusiv un mesaj decorativ, care nu va fi înțeles ca trimitere la originea sa. Prin urmare, nu poate face ca semnul în ansamblu să fie distinctiv.
Clasa 20 Scaune	

3.3 Combinații de factori și de elemente

Există anumite situații în care o marcă tridimensională conține mai multe dintre elementele analizate mai sus.

În plus, pot fi cazuri în care unul din factorii susmenționați sunt relevanți pentru a determina impactul element în ceea ce privește caracterul distinctiv al semnului.

În toate situațiile, caracterul distinctiv al semnului depinde de impresia generală produsă de combinația acelor factori și elemente.

3.3.1 Combinație de factori

- Când mai mulți factori (de exemplu mărimea, poziția sau contrastul) afectează identificarea elementului ca fiind distinctiv, aceasta va duce la o impresie generală nedistinctivă a semnului.

Exemple:

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
 Clasa 33 Vin	Mărimea, poziția și lipsa culorilor contrastante la elementul verbal are drept rezultat o impresie generală nedistinctivă. Elementul nu poate fi identificat drept distinctiv fără o examinare atentă, întrucât a fost amplasat într-un loc mai puțin vizibil pe sticlă, folosind o dimensiune foarte mică și un contrast slab. Prin urmare, nu poate face semnul distinctiv în ansamblu.
 Clasa 9 Ochelari	Dimensiunea și gravura de pe element nu face posibil ca acesta să fie identificabil întrucât elementele nu pot fi găsite fără o examinare atentă. Aceasta are drept rezultat o impresie generală nedistinctivă.

CU CARACTER DISTINCTIV

Semnul



Clasa 9 Ochelari

Observații

În acest caz, dimensiunea elementului și contrastul acestuia cu produsele permite identificarea sa ca distinctiv: în întregime, are ca rezultat o impresie generală distinctivă.

3.3.2 Combinație a unor elemente nedistinctive

- În general, combinarea unei forme nedistinctive cu elemente verbale și/sau figurative, care sunt considerate individual ca fiind lipsite de caracter distinctiv, nu are drept rezultat un semn distinctiv.

Exemple:

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV

Semnul



Clasa 33 Vin

Observații

Elementele verbale și figurative sunt nedistinctive, întrucât oferă informații descriptive despre produsele în discuție. Deși sunt amplasate în poziție centrală pe formă și, în pofida dimensiunii mari și contrastului suficient, elementele nu pot face ca semnul să fie distinctiv în ansamblu întrucât consumatorul nu va percepe combinația ca sursă a originii.



Disponerea aleatorie a unor forme geometrice simple pe forma bunului din clasa 16 și a ambalajului obișnuit al articolelor de încălțăminte din clasa 25 nu oferă o impresie generală distinctivă, întrucât consumatorul nu va percepe această combinație specifică ca pe o indicație a originii comerciale, ci doar ca pe o posibilă decorație a ambalajului.

Clasa 25 Încălțăminte/ Clasa 16 Ambalaje



Combi-nația de elemente nedistinctive nu poate oferi niciun caracter distinctiv semnului, dacă forma constă într-o cutie nedistinctivă de cereale, după cum se vede în imagine. Consumatorii ar percepe aceasta ca pe o formă simplă și obișnuită, care include informații descriptive despre produsele respective.

Clasa 30 Cereale



Această combinație de elemente, toate fiind nedistinctive în sine, nu fac semnul distinctiv în ansamblu.

Clasa 30 Ciocolată

- Cu toate acestea, combinarea unei forme nedistinctive cu elemente care, deși sunt considerate în mod individual ca lipsite de caracter distinctiv, ar putea fi percepute ca simbol al originii, datorită percepției consumatorului relevant și compoziției semnului, luate în considerare în ansamblu.

Exemple:

CU CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
 Clasa 30 Ciocolată	Elementele descriptive au fost dispuse în așa fel încât să creeze forma unui soare sau a unei flori; o combinație care poate fi percepută ca simbol al originii și care, prin urmare, face ca semnul să fie distinctiv în ansamblu.
 Clasa 33 Vin	Mai multe buline care se repetă, într-o culoare contrastantă, adăugate la forma nedistinctivă, au drept rezultat o combinație neobișnuită pe piață, făcând semnul nedistinctiv în ansamblu.

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV

Semnul	Observații
 Clasa 21 Cești de cafea	Mai multe buline repetate, într-o culoare contrastantă, va fi considerată în acest caz o simplă ornamentație. Prin urmare, elementele nu au capacitatea de a face semnul distinctiv în ansamblu, întrucât utilizarea elementelor decorative este obișnuită pe piața produselor respective.

3.3.3 Combinația dintre elemente verbale/figurative și culori distinctive și nedistinctive

- În general, combinarea unui element distinctiv cu alte elemente nedistinctive pe o formă nedistinctivă poate face marca distinctivă în ansamblu, cât timp elementul distinctiv poate fi identificat în mod clar între toate celelalte elemente.

Exemplu:

CU CARACTER DISTINCTIV

Semnul	Observații
 Clasa 30 Ciocolată	În pofida combinării a numeroase elemente nedistinctive, elementul verbal „ECS” poate fi identificat drept distinctiv în reprezentare din cauza mărimii, poziției și contrastului său în raport cu produsul și, prin urmare, are capacitatea de a face semnul distinctiv în ansamblu.

- Dacă însă elementul distinctiv nu este perceput imediat de consumator din cauza prezenței elementelor nedistinctive, combinația poate avea drept rezultat un semn nedistinctiv.

Exemplu:

FĂRĂ CARACTER DISTINCTIV	
Semnul	Observații
 Clasa 30 Ciocolată	Elementul verbal ECS se pierde printre mai multe elemente nedistinctive. Din cauza poziției, mărimii și lipsei de contrast, nu poate fi identificat ca fiind distinctiv fără o examinare atentă și, prin urmare, nu poate face ca semnul să fie distinctiv în ansamblu.