



SEMNAL - ÎN PAS CU EVENIMENTELE

Noua abordare comună a oficiilor din Rețeaua ETMDN privind întinderea protecției mărcilor alb-negru

The PO

1. Punerea în temă

1.1. În cadrul Planului Strategic lansat în 2011, OHIM a inițiat, împreună cu oficiile partenere din Rețeaua Europeană de Mărci și Design (ETMDN), Programul de convergență ce cuprinde 5 proiecte de armonizare a practicilor din oficiile de mărci din Statele membre ale Uniunii Europene (SM-UE). Despre derularea primelor 2 proiecte intitulate Armonizarea clasificării (“CP 1. *Harmonisation of Classification*”) și Convergența antetelor claselor (“CP 2. *Convergence of Class Headings*”) am scris în RRPI nr. 5-6/2013, pp. 6-10, și nr. 1/2014, pp. 6-14.



Pe data de **15.04.2014**, ETMDN a publicat documentul intitulat “*Common Communication on Common Practice of the Scope of Protection of Black and White (B&W) Marks*” - Comunicarea comună privind Practicile Comune¹ referitoare la Întinderea Protecției Mărcilor Alb-Negru. Acest document a fost publicat în cadrul proiectului CP 4. - Întinderea protecției mărcilor alb-negru (*Scope of the Protection of B&W Marks*) și poate fi consultat la adresa internet www.tmdn.org/network/converging-practices, de pe site-ul OHIM și site-urile celor 22 de oficii naționale (inclusiv oficiul Benelux - BOIP) din Rețeaua ETMDN, participante la proiect; pe site-ul OSIM, documentul poate fi accesat la adresa www.osim.ro/marci/cp4_common_communication_ro.pdf. Nu au participat la acest proiect Finlanda, Franța și Italia, iar Suedia, Danemarca și Norvegia, deși s-au implicat în grupul de lucru pentru proiectul CP 4, au renunțat să aplice PractiCom din cauza unor constrângeri din legislațiile naționale ale acestor țări.

Așadar, la proiect participă 23 SM-UE, OHIM, ca oficiu de mărci al Uniunii Europene, și Turcia, în calitate de țară candidată la UE.

¹ Pentru evitarea cacofoniei, propun ca, la nominativ/acuzativ, să se utilizeze pluralul - Practici Comune sau cuvântul compus PractiCom (sper să fie disponibil și să nu încalc vreo marcă!).



Desigur, întinderea protecției unei mărci înregistrate este determinată atât de reprezentarea mărcii, cât și de lista de produse/servicii (“binomul semn /reprezentare - listă”). În cele ce urmează, asemenea documentului menționat mai sus, se face, în general, abstracție de lista de produse și/sau servicii - P și S (considerând de fapt că acestea sunt aceleași în oricare dintre variantele în culori ale mărcii alb-negru), accentul fiind pus pe reprezentarea mărcii.

1.2. În privința întinderii protecției mărcilor înregistrate, figurative sau combinate, reprezentate în alb-negru, SM-UE au abordări diferite. Unele state membre au o abordare **extensivă**, altele - una **limitativă**.

Astfel, în țări precum **Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Danemarca**, Norvegia se aplică doctrina **“black and white covers all [colours]”**, adică o marcă alb-negru dobândește protecție extinsă în ceea ce privește culorile (fiind considerată aceeași cu marca identică reprezentată în culori). Această practică pornește de la premisa că, în cazul mărcilor figurative, sunt dominante formele elementelor (figurile) și/sau elementele verbale, iar culorile au, în cele mai multe cazuri, doar un rol secundar, decorativ. La rândul lui, OHIM s-a aliniat și el acestei practici.

Interesant este cazul **Mării Britanii**, țară participantă la proiect, care, până în 1938, a mers pe o abordare în conformitate cu formularea: “o marcă trebuie considerată ca fiind înregistrată în toate culorile”. În 1938, legea mărcilor a fost amendată, permițând revendicarea culorilor sau limitarea reprezentării la anumite culori, pentru a îndeplini condiția distinctivității. Totuși, și în prezent, conform Legii mărcilor din 1994 și jurisprudenței², dacă o marcă este înregistrată fără vreo limitare în privința culorilor, atunci ea este considerată ca fiind înregistrată pentru toate culorile.

Dar sunt și țări unde există o abordare limitativă a întinderii protecției, după dictonul: **“what you see is what you get”**³, conform căreia mărcile alb-negru sau în tonuri de gri dobândesc o protecție restrânsă, sub aspect vizual, la reprezentările sub care au fost înregistrate.

Și în cazul sistemelor **“black and white covers all”**, mărcile înregistrate cu limitare la anumite culori (*disclaimer*) sunt protejate doar în culorile în care au fost înregistrate⁴.

1.3. În ceea ce privește legislația națională, Legea 84/1998, republicată în 2010, se referă în art. 27, pct. (3) *per a contrario*, la **modificări permise ale reprezentării mărcii care nu** “afectează substanțial marca”, iar art. 36, privitor la drepturile exclusive, incriminează “un semn identic sau asemănător cu marca”.

² A se vedea cazurile Specsavers [2010] EWHC 2035 (Ch); [2012] EWCA Civ 24 și Phones4u [2006] EWCA Civ 244.

³ «Ceea ce vezi este ceea ce primești.»

⁴ A se vedea cazul Phones4u [2006] EWCA Civ 244.

Regula 9, pct. (3), din Regulamentul de aplicare a Legii 84, din 1998 (HG 833/1998), prevedea că cererea de înregistrare a unei mărci (CIM) va fi însoțită de:

- a) "5 reproduceri ale mărcii în negru și alb, când solicitantul **nu** revendică o culoare ca element distinctiv al mărcii", sau, după caz,
- b) "5 reproduceri ale mărcii în negru și alb și 5 reproduceri ale mărcii color, când solicitantul **revendică** cel puțin o culoare ca element distinctiv al mărcii".

Revendicarea culorilor la depunerea CIM în condițiile Regulii 9, pct. (3), lit. b), fără o limitare explicită (de exemplu, de forma "marca este limitată la culorile... (menționarea culorilor revendicate)"), putea fi interpretată, din punct de vedere al întinderii protecției, ca o "revendicare dependentă" față de "revendicarea independentă", mai cuprinzătoare, constând în reprezentarea mărcii în alb-negru.

Noul regulament (HG 1134, din 2010, art. 10) a eliminat precizările de la lit. a) și b) ale Regulii 9, pct. (3), din HG 833/1998.



Pe baza experienței, aș putea spune că la noi se aplica, în ceea ce privește întinderea protecției mărcilor alb-negru, o practică ce poate fi sintetizată de formula "înregistrezi marca alb-negru și poți să o folosești în ce culori vrei", mai apropiată de abordarea "*black and white covers all [colours]*".

1.4. Existența în cadrul oficiilor de PI din UE a celor două practici semnificativ diferite reliefează nevoia de armonizare pentru a da o mai bună coerență sistemelor de mărci din Uniune. Dintre cele două abordări, cea extensivă ridică, în opinia mea, anumite probleme:

- întinderea protecției este definită "în afara unui parametru" - culoarea sau combinația de culori - ce poate fi el însuși, în anumite cazuri, o caracteristică distinctivă; reduce rolul culorilor la cel al unor elemente secundare (chiar neglijabile), deși, conform definiției mărcii (art. 2 din L84/1998, republicată în 2010), culorile și combinațiile de culori pot constitui ele însele semne distinctive sau pot contribui la distinctivitatea unei mărci;
- sunt mărci înregistrate care constau dintr-o nuanță de culoare sau o combinație de culori, iar abordarea extensivă poate conduce la coliziuni prin utilizarea unor mărci înregistrate alb-negru, chiar în culorile acestor mărci;
- cel puțin în România, costul înregistrării unor mărci color este semnificativ mai mare decât cel aferent înregistrării unei mărci alb-negru, astfel că această abordare poate conduce (cu excepția câtorva domenii) la dezinteresul firmelor pentru mărcile color.

2. Decizii ale CJUE relevante în temă

În aprecierea limitelor protecției absolute a unei mărci înregistrate, sub aspectul reprezentării, este semnificativ raportul de identitate dintre marcă și alte semne utilizate în comerț. În particular, legat de temă, se ridică problema identității variantei (variantelor) în culori utilizate pe piață cu marca alb-negru înregistrată.

De asemenea, se ridică și problema consecințelor asupra întinderii protecției prin utilizarea în culori (atunci când este permisă) a unei mărci înregistrate alb-negru.

2.1. Identitatea dintre un semn și marcă

În legătură cu **constatarea, în general, a identității dintre un semn și marcă** (“semn care este identic cu marca” din art. 5, alin. (1), lit. (a), din Directiva 2008/95/CE), sau dintre două mărci, Curtea Europeană de Justiție (CEJ) s-a pronunțat în cazul C-291/00 LTJ Diffusion vs Sadas Verbaudet (**Arthur**, cl. 25, vs **ARTHUR ET FELICE**, cl. 25, ambele mărci naționale înregistrate la INPI-FR), prin Decizia publicată în 20.03.2003, ca urmare a întrebării trimise de *Tribunal de grande instance de Paris*. În procedura principală, LTJ Diffusion a solicitat instanței franceze menționate, în baza art. 713-2 (“contrafacere parțială” – reproducerea unui element distinctiv al unei mărci combinate sau “adăugarea inefectivă” a unor elemente care nu afectează identitatea mărcii) și art. 713-3 din Codul Proprietății Intelectuale, să invalideze marca ulterioară și să dispună măsuri împotriva contrafacerii mărcii sale.

Marca anterioară, MN-FR nr. 17731/1983	Marca ulterioară, prezumată non-validă, CIM-FR nr. 93.487.413/1993
	<p>ARTHUR ET FÉLICIE utilizată pe produse considerate identice, sub forma de mai jos:</p> 

În trimiterea adresată CEJ, instanța franceză a cerut o clarificare a conținutului sintagmei “semn care este identic cu marca” din art. 5, alin. (1), lit. (a), din Directiva 2008/95/CE.


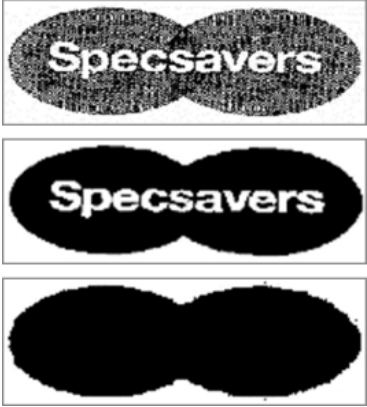
Mai întâi CEJ, referindu-se la criteriul de identitate dintre semn și marcă în contextul protecției absolute, a precizat că acesta “trebuie să fie interpretat strict”, reiterând apoi definiția generală a identității a două elemente: “comparate [acestea] ar trebui să fie la fel sub toate aspectele” (pct. 50 din Decizie). Ca urmare, există identitate (în sens strict) între un semn și marcă, dacă semnul “reproduce, fără modificări sau adăugiri, toate elementele care constituie marca, în aceeași poziție” (“identitatea fotografică”).

Având în vedere însă că mărcile se adresează publicului consumator de produse și servicii existente pe o piață concurențială (în practica examinării se utilizează un concept teoretic - “consumatorul mediu” considerat “suficient de bine informat, suficient de atent și de avizat”), ce are doar rareori șansa de a face o comparație directă între semne și mărci, CEJ a extins criteriul identității dintre un semn și marcă. Întrucât consumatorul mediu, de cele mai multe ori, alege P&S bazându-se pe “imaginea imperfectă” a mărcilor pe care a păstrat-o în memoria sa, CEJ a statuat că există identitate (în sens extins) între semn și marcă și atunci când între acestea sunt doar “diferențe ne semnificative, care pot trece neobservate de către un consumator mediu” (pct. 53 din Decizie).

2.2. Relevanța utilizării în culori a mărcilor alb-negru

Conform doctrinei “*black and white covers all [colours]*”, mărcile înregistrate alb-negru pot fi folosite în culori. În această situație se pune problema relevanței (consecințelor) utilizării în culori a mărcilor alb-negru.

În legătură cu această problemă, Curtea de Justiție a UE (CJUE) a adoptat o decizie în cazul C-252/12 - Specsavers, publicată la data de 18.07.2013. Acest caz a ajuns în atenția CJUE ca urmare a acțiunii în contrafacere, formulată în Marea Britanie de grupul de firme Specsavers (reclamant), specializat în produse optice (ochelari, lentile de contact), împotriva concurentului Asda Stores Ltd (în continuare “Asda” sau intimat).

Semnele (emblemele) și sloganul utilizate de prezumatul contrafactor	Mărcile reclamantului
	<p>Specsavers</p> 



Reclamantul este titularul familiei de mărci comunitare Specsavers (verbale, combinate și figurative alb-negru și în tonuri de gri, reprezentate în tabelul de mai sus, depuse în perioada 1997-2006) și al celui mai mare lanț de magazine de optică din Regatul Unit și alte țări din UE și *Commonwealth*, în care utilizează intens marca alăturată (pe fond verde), din anii 1990.



Intimatul Asda, care este, de asemenea, proprietar al unui lanț de supermarketuri, a lansat în 2009 o campanie publicitară pentru produse de optică identice cu cele ale grupului Specsavers, în cadrul căreia a utilizat sloganurile **“Be a real spec saver at Asda”** și **“Spec savings at ASDA”**, împreună cu emblemele ASDA Opticians, reprezentate în coloana din stânga a tabelului de mai sus.

În acțiunea sa bazată pe prevederile **art. 9, alin. (1), lit. (b) și (c), din Regulamentul nr. 207/2009 (CTMR)**⁵, reclamantul a susținut că intimatul a încălcat drepturile sale asupra mărcilor **Specsavers**, creând risc de confuzie (RdC) în rândul consumatorilor, și, în plus, că Asda încearcă să obțină un profit necuvenit (avantaje incorecte) pe seama renumelui de care se bucură marca utilizată în rândul consumatorilor.

Instanța de fond a respins acțiunea, apreciind că intimatul Asda nu a încălcat mărcile Specsavers comunitare ale grupului. În plus, pe cererea reconvențională a intimatului, instanța a hotărât decăderea din drepturi a reclamantului asupra mărcii figurative, pentru neutilizare.

În apel, în ședința de judecată din 31.01.2012, Curtea de Apel a Angliei și Țării Galilor (*Court of Appeal (England & Wales)*) a reținut aplicabilitatea în speță a prevederilor art. 9, alin. (1), lit. (c), din CTMR, în raport cu mărcile verbale și combinate (nu în raport și cu cea figurativă) ale reclamantului-apelant, acesta fiind îndreptățit să interzică intimatului - Asda să utilizeze cele două sloganuri, precum și emblemele din campania publicitară.

Totuși, Curtea de Apel a considerat că, pentru această speță (în care mărcile comunitare Specsavers, deși nu sunt înregistrate într-o anumită culoare, au fost folosite în mod extensiv de titularul lor într-o anumită culoare, astfel încât marca utilizată a devenit renumită în rândul consumatorilor în această variantă de reprezentare), prevederile art. 9, alin. (1), lit. (b) și (c), din CTMR, sunt neclare și, având în vedere și

⁵ “O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț: ...

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca comunitară și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de renume în [Uniunea Europeană] și când folosirea semnului fără motiv întemeiat, generează un profit necuvenit pe seama caracterului distinctiv sau renumelui mărcii comunitare sau este în detrimentul acestora.”

celelalte capete de cerere, a hotărât să suspende judecarea cauzei și să trimită întrebări la CJUE (pct. 16 din Decizie). Legat de această temă, sunt relevante întrebările 4 și 5⁶.

Astfel, prin cea de-a patra întrebare, instanța de trimitere solicită **CJUE să stabilească dacă** “în cazul în care o marcă comunitară **nu** este înregistrată într-o anumită culoare, însă **titularul său a utilizat-o în mod extensiv într-o anumită culoare** sau într-o anumită combinație de culori, astfel încât aceasta a început să fie asociată, în percepția unei părți importante a publicului, cu această culoare sau combinație de culori”, **prezintă relevanță**, la aprecierea globală a RdC sau a profitului necuvenit, **culoarea sau culorile pe care un terț le utilizează** pentru reprezentarea unui semn prezumat a aduce atingere mărcii respective.

CJUE s-a pronunțat în data de 18.07.2013, statuând (pct. 41 din Decizie și alin. 2 din dispozitiv) că, în condițiile precizate mai sus, culoarea sau culorile pe care un terț le utilizează pentru reprezentarea unui semn prezumat ca aducând atingere mărcii respective au relevanță la aprecierea globală a RdC sau a profitului necuvenit. Astfel, CJUE a ținut cont, în mod implicit, de abordarea extensivă a întinderii protecției mărcilor alb-negru, constatând că utilizarea în culori a unei mărci alb-negru poate influența modul în care consumatorul mediu percepe marca, dar a ignorat argumentele Guvernului Marii Britanii (Regatului Unit), care a pledat pentru un răspuns negativ la această întrebare. **În speță**, CJUE reține că utilizarea de către Asda a unei culori similare “celei utilizate de grupul Specsavers, în scopul de a profita de caracterul distinctiv și de renumele mărcilor acestuia din urmă [așa cum rezultă din documentul de trimitere], este un factor care trebuie avut în vedere pentru a stabili dacă se poate constata existența unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii” (pct. 40 din Decizie).

Prin cea de-a cincea întrebare s-a urmărit clarificarea relevanței în raport cu prevederile art. 9, alin. (1), lit. (b) și (c), din CTMR, a faptului **că un terț care utilizează un semn prezumat a aduce atingere unei mărci înregistrate este el însuși asociat, în percepția unei părți importante a publicului, cu culoarea sau cu combinația de culori pe care acesta o folosește pentru reprezentarea acestui semn.**





Și la această întrebare răspunsul CJUE (pct. 50 din Decizie și alin. 3 din dispozitiv), consecventă evaluării globale atât a RdC, cât și a profitului necuvenit, a fost afirmativ, deși Comisia UE a pus concluzii pentru răspuns afirmativ doar cu privire la prevederile art. 9, alin. (1), lit. (c) - motiv întemeiat (“*due cause*”) din CTMR.

⁶ Urmare a întrebărilor 1-3 ale instanței de trimitere, **CJUE a statuat că utilizarea unei mărci (CTM) figurative doar în combinație cu o marcă verbală suprapusă peste prima** (combinația celor două mărci fiind ea însăși înregistrată ca marcă comunitară), **poate constitui o utilizare efectivă și serioasă “cu condiția ca diferențele** dintre forma în care marca este utilizată și cea în care această marcă a fost înregistrată **să nu altereze caracterul distinctiv al mărcii respective**, astfel cum a fost ea înregistrată” (pct.31 din Decizie și alin.1 din dispozitiv).

2.3. Legat de problema modificărilor acceptate ale reprezentării unei mărci în timpul utilizării efective și serioase, în Decizia CFI-UE T-149/03 - **cazul Bainbridge**, publicată la data de 23.02.2006, se arată că prevederile art. 15, pct. (1), lit. (a), din Regulamentul CTM (elementele de diferențiere să nu altereze caracterul distinctiv al mărcii) sunt respectate dacă elementele care diferă (prin adăugare⁷ sau omisiune⁸) sunt neglijabile și semnele utilizate sunt echivalente în sens larg cu marca înregistrată (pct. 50 din Decizie), chiar și în cazul în care aceste forme diferite sunt ele însele înregistrate⁹.

În același sens, s-a pronunțat Curtea Generală a UE și în cazul MAD - Decizia T-152/11, publicată pe 24.05.2012, care prevede (pct. 31) că reprezentările nu trebuie să se îndepărteze¹⁰ de marca înregistrată.

Reprezentarea mărcii înregistrate	Variante de utilizare admise de Curtea Generală a UE
	

Curtea a apreciat că utilizarea diferitelor combinații de culori ale mărcii înregistrate alb-negru trebuie acceptate în probarea utilizării serioase atât timp cât se păstrează aranjamentul literelor și contrastul literelor cu fondul ("litere clare pe fond închis").

Comunicarea comună privind Practicile Comune referitoare la Întinderea Protecției Mărcilor Alb-Negru a trebuit să țină cont de toate aceste Decizii ale instanțelor UE.

⁷ A se vedea cazurile T-29/04 - 'Cristal Castellblanch'; T-152/11 - MAD.

⁸ A se vedea cazul T-135/04, 'Online Bus'.

⁹ A se vedea cazul C-553/11, 'Rintisch'

¹⁰ În limba franceză (original): «représentation ne divergeait pas»; în limba engleză: «representation does not differed from».

3. Prevederile Practicilor Comune

PractiCom vizează o abordare convergentă în sistemele de mărci din țările participante în tratarea (procesarea) mărcilor alb-negru și/sau în tonuri de gri în ceea ce privește doar următoarele etape procedurale:

- invocarea-recunoașterea priorității,
- examinarea disponibilității (motive relative de refuz), compararea sub aspect vizual, și
- constatarea folosirii efective și serioase ("*genuine use*").

3.1. Conform Practicilor Comune în fazele de examinare a priorității și a disponibilității, o marcă dintr-un prim depozit, respectiv, anterioară, alb-negru sau în nuanțe de gri, nu va fi considerată **identică** cu aceeași marcă în culori decât dacă între acestea sunt doar "diferențe ne semnificative care pot trece neobservate de către un consumator mediu" (a se vedea cazul C-291/00, prezentat mai sus).

Astfel, în ceea ce privește prioritatea, PractiCom prevede că "o marcă în alb-negru de la care se revendică prioritatea nu este identică cu aceeași marcă în culori, cu excepția cazului în care **diferențele de culoare sunt ne semnificative**".

În mod similar, "o marcă în nuanțe de gri de la care se revendică prioritatea nu este **identică** cu aceeași marcă în culori sau alb-negru, cu excepția cazului în care diferențele de culori sau contrastul nuanțelor sunt ne semnificative".

Conform standardului de identitate **în sens extins**, stabilit prin Decizia CEJ în cazul C-291/00 LTJ Diffusion vs Sadas Verbaudet, "o diferență ne semnificativă între două mărci este o diferență pe care un consumator suficient de atent o va percepe numai în urma examinării element cu element ("*side by side*") a mărcilor". Diferențele ar putea fi observate de consumatorul mediu numai la o comparație element cu element, adică la o inspecție îndeaproape.

În termenii în care a fost redactată, această regulă a Practicilor Comune vizează atât prioritatea convențională (reprezentarea mărcii într-un prim depozit), cât și cea de expoziție (forma în care a fost certificată utilizarea mărcii într-o expoziție autorizată).

Textul este identic în cazul examinării disponibilității unei mărci în culori în raport cu aceeași (!) marcă alb-negru anterioară.

În nod normal, practicienii vor dori clarificări pentru expresia cheie - "diferențe de culoare ne semnificative". De aceea, pentru a facilita o aplicare uniformă, până la consolidarea unei jurisprudențe, documentul furnizează câteva exemple:

- la p. 8, câteva "exemple practice" unde s-a apreciat că diferențele sunt **ne semnificative** (de exemplu, elemente figurative geometrice identice, dispuse identic, cu contrast alb-negru și cu contrast alb-bleumarin închis) și nepercepute de consumatorul mediu, iar
- la pp. 9-10, exemple cu aceleași elemente figurative, dar unde s-a apreciat că diferențele de culori sunt **semnificative** (de exemplu, elemente figurative geometrice identice, dispuse identic, în contrast alb-negru și în contrast alb-negru și **verde**) și percepute de consumatorul mediu.

3.2. În privința **utilizării serioase** (efective, conform textului legii mărcilor), PractiCom prevede că, în cazul utilizării în culori a unei mărci înregistrate alb-negru sau în nuanțe de gri, se va considera că nu a fost alterat caracterul distinctiv al mărcii (și-n consecință, utilizarea va putea fi luată în considerare) dacă vor fi îndeplinite următoarele condiții:

- elementele verbale/figurative coincid și sunt principalele elemente distinctive;
- este respectat contrastul dintre nuanțele de culori;
- culoarea sau combinația de culori nu are caracter distinctiv în sine; și
- culoarea nu este una dintre caracteristicile având o contribuție principală la distinctivitatea de ansamblu a mărcii.

Conform Practicilor Comune, aceleași condiții trebuie respectate și în cazul mărcilor înregistrate în culori și utilizate alb-negru.

Este important de reținut că, așa cum rezultă din Comunicatul Comun (pct. 3.1), în oficiile din: Estonia, Lituania, Malta, Slovenia, Spania și Turcia nu se face evaluarea utilizării serioase și, ca urmare, această regulă nu are relevanță.

Pe de altă parte, problema utilizării serioase **se referă la o perioadă de 5 ani anterioară** datei publicării mărcii (în procedura de opoziție) sau datei depunerii acțiunii în decădere și, ca urmare, regula poate apărea ca având caracter retroactiv.

3.3. Pentru o precizare cât mai clară a domeniului de aplicare a Practicilor Comune, în document sunt precizate aspectele care **nu sunt cuprinse** în proiectul CP 4:

- utilizarea în scopul dobândirii distinctivității;
- mărcile constând doar în culori per-se;
- probleme de contrafacere (încălcarea drepturilor exclusive).

Pare mai greu de înțeles (pentru realiști!), dar, conform precizărilor din text, PractiCom **nu** tratează problema identității atunci când marca anterioară este în culori și marca ulterioară în alb-negru sau în nuanțe de gri, întrucât aceasta este axată “exclusiv pe mărci anterioare alb-negru”. De asemenea, documentul **nu** abordează **problema evaluării similarității dintre culori** “inclusiv dacă o marcă depusă alb-negru și/sau în nuanțe de gri este similară cu aceeași marcă în culori cu privire la motivele relative de respingere”¹¹, explicația fiind probabil aceea că PractiCom abordează doar cazurile de **identitate**.



¹¹ Textul original: “The following issues are out of the scope of the project: Similarities between colours, including whether a trade mark filed in B&W and/or greyscale is similar to the same trade mark in colour with respect to relative grounds for refusal.”

3.4. În cadrul Proiectului CP4, în afara comunicării privind PractiCom, se vor elabora:

- o **strategie de comunicare** comună a acestor practici;
- un **plan de acțiune pentru punerea în aplicare** a practicilor comune; precum și
- o analiză a problemelor evidențiate de practica trecută.

La elaborarea acestor documente se va ține cont de comentariile asociațiilor utilizatorilor sistemelor de mărci din UE.

4. Implementarea Practicilor Comune a Întinderii Protecției Mărcilor Alb-Negru

Oficiile din Germania, Spania, Republica Cehă, Slovacia și Oficiul Benelux (BOIP) au implementat PractiCom chiar din data publicării Comunicării Comune - **15.04.2014**, ceea ce arată că noile practici comune nu schimbă semnificativ practica anterioară la aceste oficii, așa cum se va vedea și din analiza implicațiilor (pct. 5.3 - 5.6 de mai jos).

OHIM a implementat practicile comune începând cu **02.06.2014**, aplicând noile reguli **tuturor cererilor**, precum și **tuturor acțiunilor** din aria specifică de competență (**opoziiție, apel, decădere, anulare**) **depuse, respectiv, inițiate după data implementării**, dar și tuturor cererilor și acțiunilor aflate în procedură (*pending*).

OSIM s-a angajat să aplice PractiCom în exact aceiași termeni ca și OHIM, dar începând cu data de **16.07.2014**.

Cele mai multe oficii, printre care și Marea Britanie, au decis să aplice însă prevederile Practicilor Comune numai cererilor și acțiunilor depuse, respectiv, inițiate **după data implementării** (15.07.2014, în cazul Marii Britanii).

Deși oficiile naționale suedez, danez și norvegian au apreciat și sprijinit activitatea desfășurată de grupul de lucru pentru proiectul CP4, din cauza “constrângerilor” din legislațiile naționale (care prevăd implementarea doctrinei “*black and white covers all [colours]*”), au recurs la posibilitatea de a renunța la punerea în aplicare (clauza *opt-out*¹²) a Practicilor Comune, și au depus declarații în acest sens. Danemarca a invocat în declarația sa și posibilul caracter retroactiv al regulilor Practicilor Comune.

¹² Ocazional, statele membre ale UE pot să negocieze și să obțină (prin încheierea unor protocoale) anumite excepții de la legislația sau tratatele Uniunii Europene, cu consecința că acestea nu trebuie să aplice respectivele prevederi. Clauza opt-out este deci posibilitatea pe care o au SM-UE ca, în anumite situații excepționale, bine argumentate, să decline participarea la anumite domenii de politică ale UE (de exemplu: control la frontieră, probleme monetare și financiare, Carta drepturilor fundamentale). Clauza opt-out este diferită de reglementările privind cooperarea consolidată, deși poate conduce la efecte similare. Astfel, cooperarea consolidată este o posibilitate introdusă în Tratatul de la Amsterdam, prin care un număr de cel puțin nouă state membre UE au posibilitatea să coopereze suplimentar în structura Uniunii Europene, fără a implica și celelalte state membre.

5. Concluzii

5.1. Documentul Practicilor Comune ale oficiilor din Rețeaua ETMDN, privind întinderea protecției mărcilor alb-negru, oferă “o explicație clară și cuprinzătoare a principiilor” care vor sta la baza unor abordări comune în majoritatea oficiilor din UE, în etapele de examinare a priorității, identității și utilizării serioase a mărcilor.

5.2. Totuși, în afara Proiectului CP 4, au rămas destule chestiuni legate de tema întinderii protecției mărcilor alb-negru aflate atât în competența instanțelor, cât și a oficiilor, așa cum s-a arătat la pct. 3.3.

De asemenea, neimplicarea în Proiectul CP4 și neimplementarea Practicilor Comune de către un număr semnificativ de state (Franța, Italia și Finlanda, respectiv, Suedia, Danemarca și Norvegia), cu sisteme naționale de mărci dezvoltate și cu ponderi importante în sistemul CTM, umbresc obiectivul acestui proiect.



5.3. Referitor la **implicații**, noile reguli (principii) de practică par să aibă cel mai mare impact asupra sistemelor de mărci în care se aplică doctrina “*black and white covers all [colours]*”, fapt care poate explica (în opinia mea) neimplicarea sau neimplementarea de către unele state membre UE. Conform unei analize a schimbărilor dintre practica anterioară și practicile comune în rândul oficiilor participante, publicată în rețeaua **ETMDN** ca răspuns la întrebări frecvente (FAQ), rezultă că în 9 oficii (printre care și OSIM) “noile practici comune nu schimbă practica anterioară”.

În schimb, la alte 13 oficii (printre care și OHIM) vor fi schimbări. Astfel, în analiza menționată se arată că, în privința recunoașterii priorității, la OHIM “practica anterioară este mai strictă decât practicile comune”.

5.4. Implementarea de către România (OSIM) a Practicilor Comune, privind întinderea protecției mărcilor alb-negru, aduce practica din sistemul național de mărci în acest domeniu la reguli bine precizate, la nivelul majorității oficiilor din UE.

Sunt, totuși, câteva detalii care vor trebui clarificate. Astfel, expresia “... o marcă depusă alb-negru și/sau în nuanțe de gri este similară cu aceeași marcă în culori ...”, în original “... a trade mark filed in B&W and/or greyscale is **similar to the same trade mark** in colour ...” (pct. 2.1), ridică ceva probleme de interpretare pentru că în limba română¹³ “aceeași marcă” înseamnă marcă identică (“tot aceea”), și **nu** o marcă similară.

¹³ **ACÉLAȘI, ACÉEĂȘI**, *aceiași, aceleași*, pron. dem., adj. pron. dem. (Care este) tot acela, **chiar acela**; (care este) tot la fel ca mai înainte; DEX'09 (2009).

Cred că se impun clarificări interne și cu privire la conținutul cererii și la întinderea protecției care poate fi obținută atunci când marca este depusă alb-negru însoțită sau nu și de reprezentări în culori, și sunt revendicate sau nu culori - să fie definite clar tipurile de revendicări ale culorilor, acceptabile în OSIM. De asemenea, în funcție de formele de reprezentare ale mărcii din depozit, să precizăm posibilitățile de limitare, în ceea ce privește culorile, pe care le are solicitantul, dacă este cazul.

5.5. Cred, totuși, că PractiCom trebuie să dea de gândit viitorilor solicitanți de mărci naționale, care nu se mai pot baza pe vechea formulă **“înregistrezi marca alb-negru și poți să o folosești în ce culori vrei”**, ci ar trebui să decidă pentru înregistrarea mărcii în versiunea în culori pe care o vor folosi pe piață, mai ales în cazurile în care culoarea sau combinația de culori este/ar putea fi relevantă pentru caracterul distinctiv al mărcii. La fel ar trebui să procedeze și solicitanții de CTM și IR.

De asemenea, titularii de mărci alb-negru utilizate în culori (culoarea sau combinația de culori contribuind la caracterul distinctiv al mărcii) ar trebui să analizeze dacă nu este cazul să înregistreze și varianta în culori, pentru o protecție mai sigură. Astfel, titularii mărcilor înregistrate alb-negru nu se mai pot opune cu succes unor eventuale “versiuni” color pe temeiul dublei identități, ci doar pe cel al RdC, mult mai dificil de susținut și afectat de un grad mai mare de subiectivism în examinare.

5.6. Dacă și instanțele vor confirma principiile Practicilor Comune, este de așteptat o creștere a solicitărilor de mărci în culori, în detrimentul mărcilor alb-negru.