



SEMNAL - ÎN PAS CU EVENIMENTELE

Privire comparativă asupra practicii comunitare și celei naționale referitoare la reprezentările grafice acceptate în procedura de înregistrare a desenelor și modelelor

dr. jur. Alice **POSTĂVARU***, OSIM

Plecând de la definiția desenului și modelului reglementată în mod identic în legislația națională și în Directiva comunitară 98/71 privind protecția juridică a desenelor și modelelor comunitare, putem afirma că protecția acestui obiect al proprietății intelectuale se bazează pe aspect și formă. Legat de acest lucru, trebuie analizate aspectele privind reprezentările grafice asociate produsului care fac parte din depozitul reglementar.

Problematica formei și tipurilor de reprezentări grafice acceptate de către Oficiul de Armonizare al Pieței Interne (mărci, desene și modele comunitare) OHIM este tratată în cadrul Manualului de practică al acestei instituții și face totodată obiectul Proiectului PC6 din cadrul Programului de convergență în domeniul desenelor și modelelor OHIM - Oficiile Naționale de Proprietate Industrială pentru perioada 2014 - 2016.

Manualul de practică în domeniul desenelor și modelelor a fost elaborat de OHIM în scopul de a se asigura coerența în deciziile luate de Departamentul de Desene și Modele și, totodată, de a se ține cont de cele dispuse prin deciziile Comisiei de Apel OHIM în practica viitoare a acestui Oficiu.

Prin elaborarea acestui manual se dorește crearea unei practici comune în domeniu, adică o armonizare din punct de vedere a abordării cererilor de desene și modele, care să fie urmată atât de OHIM, de Oficiile naționale ale statelor membre UE, cât și de alte Oficii de Proprietate Industrială (de ex. OMPI), în vederea creșterii predictibilității înregistrării cererilor de desene sau modele, precum și a unei siguranțe juridice a unor astfel de înregistrări.

Totodată, Manualul OHIM oferă utilizatorilor un rezumat de practici de examinare, constituind un document practic la îndemâna examinatorilor din cadrul OHIM, cât și ai celor din oficiile naționale. Acesta sintetizează prevederile legale, jurisprudența,

(*) Bursier postdoctorand, Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al academiei Române în cadrul proiectului "Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului național prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală și aplicată românească", număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. "Investește în oameni!"

practica și modificările în practica curentă a OHIM. Manualul este util și pentru utilizatorii sistemului de desene și modele, inclusiv pentru consilierii în proprietate industrială.

În ceea ce ne privește, apreciem faptul că acest Manual constituie o bază comună de soluționare a cererilor de desene și modele, și conduce la crearea unei abordări convergente asupra cererilor de desene și modele pe teritoriul european. Ca urmare, înțelegând necesitatea acestui instrument de lucru, în cele ce urmează vom face o analiză în detaliu a conținutului și vom avea în vedere aplicarea acestor linii directoare în ceea ce privește examinarea cererilor de înregistrare desene și modele la nivel național.

Totodată, în analiza ce urmează a fi făcută trebuie să ținem cont și de următoarele:

- Programul de convergență OHIM tinde spre o practică comună dar care nu implică, în acest stadiu, modificări legislative la nivel național;
- Atât în preambulul Directivei CE 98/71 privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale, cât și în cel al Regulamentului CE 6/2002, se menționează că statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a stabili dispozițiile procedurale privind înregistrarea, reînnoirea, anularea drepturilor precum și efectele nulității;
- Anumite state efectuează numai o examinare preliminară, eliberând de urgență titlul de protecție, care poate fi anulat mai ușor, iar altele printre care și România, Republica Moldova, Bulgaria, Republica Cehă desfășoară activități privind atât examinarea preliminară cât și cea de fond, motivele de respingere cât și cele de anulare fiind transpuse ca atare în legislațiile naționale.

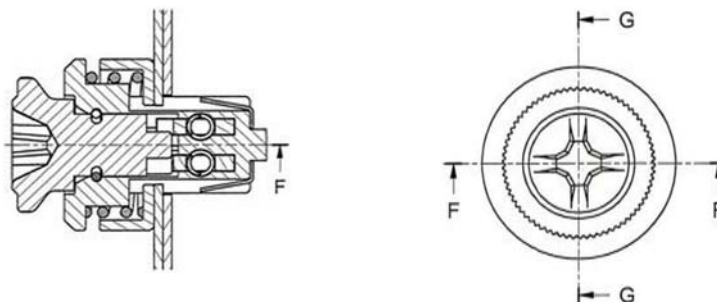
Plecând de la cele anterior exprimate, apreciem că, în principiu, legislația națională este armonizată cu cea comunitară, cu unele mici diferențe pe care le menționăm în cele ce urmează:

- cererea comunitară *poate fi înregistrată în termen de 2 zile de la depunerea acesteia*, dacă nu există deficiențe. Obiectul unei cereri de înregistrare, la nivel național, poate fi înregistrat minim în 4 luni, dacă cererile nu au deficiențe, nu sunt formulate opoziții și solicitantul depune diligențele necesare în acest sens.
- în ceea ce privește invocarea priorității, aceasta se poate face odată cu depunerea cererii de înregistrare sau în termen de o lună de la depunere. O astfel de procedură nu este prevăzută în legislația națională și nici în Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, pe care U.E. l-a ratificat. Conform acestui act, invocarea priorității se poate face doar o dată cu depunerea cererii și poate fi susținută printr-un act de prioritate prezentat oficiului în termen de 3 luni de la data depunerii cererii.

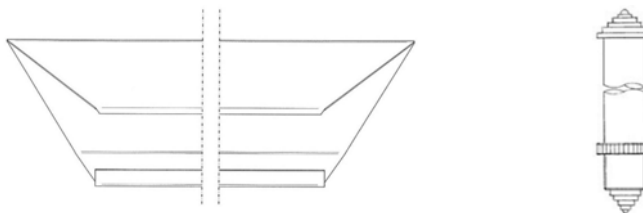
OHIM efectuează o *examinare preliminară și una privind "condițiile de fond"*, și anume "încadrarea obiectului cererii în definiție" și "obiectul cererii să nu fie contrar ordinii publice și bunelor moravuri", dar nu examinează dacă modelul este determinat exclusiv de o funcție tehnică decât în cadrul procedurii de invalidare.

Tipurile de reproduceri grafice acceptate în cadrul procedurii comunitare sunt următoarele:

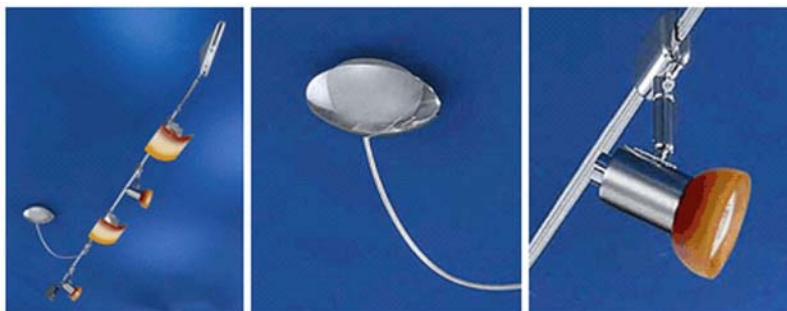
- a) prezentare produsului *în secțiune*, considerându-se că acesta redă părți din interiorul obiectului, care sunt folosite pentru a clarifica unele caracteristici ale modelului;



- b) reprezentare grafică *“conținând întreruperi sau separări”*, care este utilizată pentru a arăta că lungimea modelului nu este revendicată;

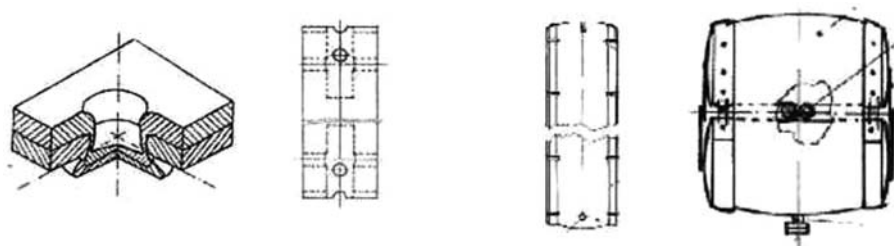


- c) *vederi parțiale (fragmentate)* în care detaliile unui desen pot fi prezentate în vederi parțiale/fragmentate, cu condiția ca cel puțin una dintre vederi să redea produsul în întregime;



În legislația națională, art. 13, din H.G. nr. 211/2008, prevede că: “...nu sunt admise la înregistrare... *desenele tehnice prezentând produsul în secțiune, schematic și în plan cu rupturi și cote, cu texte explicative și legende*” și că “*detaliile desenelor sau modelelor nu se admit la înregistrare*”.

Dacă analizăm *stricto-sensu* din punct de vedere semantic sintagma “reproduceri grafice acceptate”, putem afirma că în practica noastră națională astfel de reproduceri au fost acceptate, au fost publicate, dar obiectul prezentat ca atare în reproducerea grafică nu a fost admis la înregistrare (v. cele prezentate la pct. a și b de mai sus); prezentăm în cele ce urmează câteva reproduceri de acest tip:



Explicația dată în Manualul de examinare al cererilor de design al OHIM este că scopul prezentării produsului, *în secțiune sau cu întreruperi*, este făcută pe considerentul că o astfel de reproducere redă părți din interiorul obiectului care sunt folosite pentru a clarifica unele caracteristici ale modelului sau că lungimea produsului nu este revendicată. În opinia noastră, aceste argumente sunt contrazise de definiția desenului/modelului, și anume “*aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură și/sau materiale ale produsului în sine și/sau ornamentația acestuia*”.

Se poate observa cu ușurință că reprezentările în discuție (cele prezentate la pct. a și b) nu redau aspectul exterior sau linii, contururi, culori, formă, textură și/sau materiale ale produsului în sine și/sau ornamentația acestuia”, astfel încât să prezinte elemente de natură a reda caracterul individual față de alte creații anterioare; reprezentările grafice nu prezintă aspectul estetic al modelului respectiv.

Astfel de reprezentări nu vin în sprijinul examinatorului sau al “utilizatorului avizat”, care ar putea lua la cunoștință de creația respectivă prin publicarea pe site-ul OHIM. O astfel de reprezentare a produsului presupune, în opinia noastră, un “utilizator specialist” mult peste nivelul “utilizatorului avizat”, care ar trebui să aibe studii tehnice sau cel puțin cunoștințe temeinice de desen tehnic, ori o astfel de cerință s-ar putea preta la domeniul brevetelor de invenție.

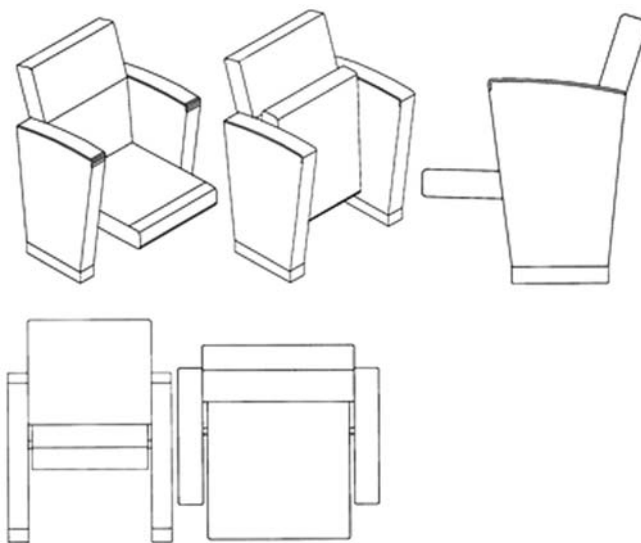
Într-o atare situație credem că, pe viitor, legislația comunitară ar putea fi modificată cel puțin în ceea ce privește definiția designului și unele condiții de depunere a cererii de design.

Ceea ce este interesant de menționat este că, o parte dintre tipurile reproducerilor din Manualul OHIM și cu explicații similare sau identice, pot fi regăsite pe site-ul USPTO (Oficiul American de Brevete și Mărci) în “Ghidul pentru depunerea cererilor de brevete de design”. În sistemul american admiterea unor reproduceri de acest gen s-ar explica prin faptul că în SUA titlul acordat este brevetul de desen/model (patent design), și pentru care se aplică o clasificare comună cu cea a brevetelor de invenție (patents).

În ceea ce privește vederile fragmentate, acestea pot fi admise în cadrul unui depozit multiplu.

Alte tipuri de vederi acceptate ca atare și în practica noastră națională:

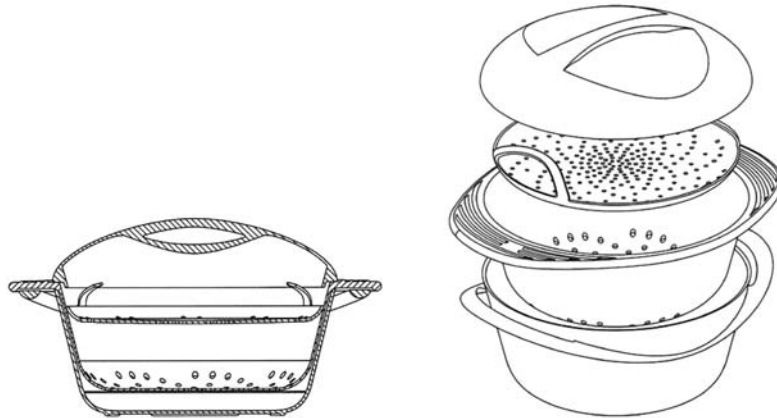
- d) *tipuri de reproducere* redând obiectul prin mai multe vederi, din mai multe unghiuri *redând aspectul cât mai complet* al modelului, (cum ar fi vedere din față, de sus, de jos și vederi de perspectivă);



- e) *vederi "explodate"* (aceste vederi "descompuse" constau în faptul că toate părțile componente ale unui produs complex sunt arătate dezasamblate în scopul de a explica cum sunt toate componentele asamblate împreună);



În practica națională nu s-au primit reproduceri grafice de același gen. Totuși, putem exemplifica mai jos, unele similare, depuse spre înregistrare pe calea Aranjamentului de la Haga, pe care OSIM le-a examinat și le-a admis la înregistrare.



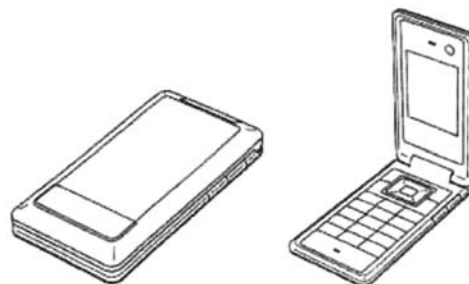
- f) *instantanee* (sunt utilizate pentru a arăta un design în momente specifice de timp; o serie de instantanee poate fi utilizată pentru a reproduce un desen animat, cum ar fi o pictogramă animată sau GUI);



Practica națională este similară și prezentăm mai jos reproducerile admise la înregistrare în România.



- g) *poziții alternative ale modelelor*, similare instantaneeelor, sunt acceptate și în practica noastră națională, după cum se poate observa mai jos;



- h) “*vederile explicative*”, acceptate de OHIM, care servesc la clarificarea asupra modului în care va fi utilizat produsul în care este încorporat desenul; precizăm că OSIM acceptă astfel de reproduceri grafice, le poate publica, dar nu pot fi admise la înregistrare neîndeplinind condiția referitoare la “fundalul neutru”;



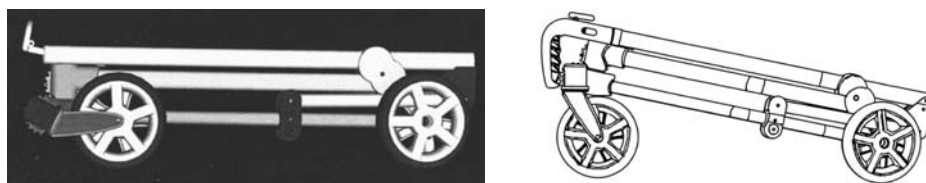
O situație de compromis este aceea a prezentării părții din model asupra căreia nu se invocă drepturi exclusive, prin utilizarea unor identificatori de disclaimer de tipul liniei întrerupte.

Se poate observa că aceasta este și tendința în practica OMPI, de a se primi cererea cu anumite elemente, care să permită examinatorilor sau terților să înțeleagă modul în care este utilizat desenul/modelul fără însă ca aceste elemente să intre în sfera de protecție (v. doc. OMPI H/LD/WG/4/5).

- i) *condiția fundalului neutru* - aceasta beneficiază de o abordare comună, atât din partea OHIM, cât și în practica OSIM. Totuși, ținem să menționăm că în cazul prezentării într-o cerere de înregistrare a unei reproduceri conținând un disclaimer (redat prin mai multe tipuri de identificatori, cum ar fi: linii punctate, umbrire sau blurare, culori, linii de delimitare), acceptarea acestor tipuri de reproduceri constituie o excepție de la condiția fundalului neutru și sunt admise în practica celor două oficii;



j) *combinații de tipuri de vederi* (conținând fotografii și desene) sunt acceptate atât de OHIM, cât și de OSIM;



reproduceri grafice de la OHIM



reproduceri grafice depuse la OSIM

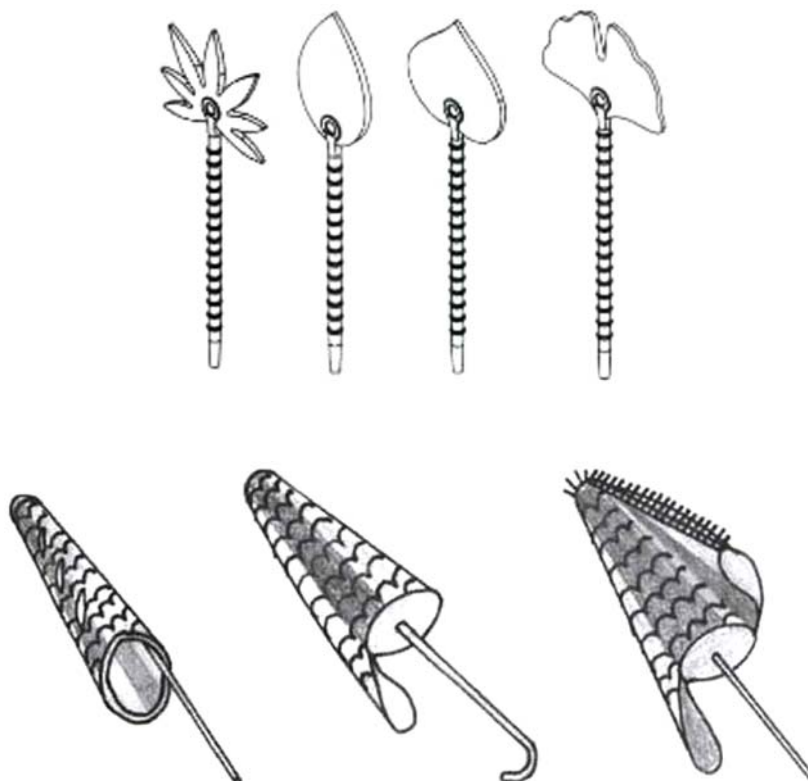
k) *culori - reprezentarea desenului/modelului poate fi prezentată în cadrul aceleiași cereri atât în alb-negru cât și color;*

**ROYAL
AIR FORCE**

**ROYAL
AIR FORCE**



- l) *variații ale designului*- acestea nu trebuie confundate cu seturile; pentru fiecare corp al obiectului de mai jos, diferă terminația, astfel că fiecare model are un design propriu și variațiile designului pot forma obiectul unui depozit multiplu;



Numărul de vederi care vor însoți desenul/modelul la OHIM este limitat la 7, în timp ce conform legislației naționale se pot depune un număr nelimitat de vederi; credem că depunerea unui număr nelimitat de vederi este de preferat deoarece cu cât numărul de vederi este mai mare, designul este dezvoltat în ceea ce privește totalitatea elementelor sale.

În cazul unei cereri multiple, datorită modului de administrare a cererilor de către OHIM, numărul de desene/modele poate fi nelimitat. În cazul României se prevede că un depozit multiplu poate conține maxim 100 de desene/modele. Această limitare își are originea în Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga încheiat în 1999.

Solicitarea de amânare a publicării- mențiunea amânării publicării, se publică în Partea A.2 a Buletinului de Design Comunitar, cu următoarele informații: *numărului dosarului, data depunerii, data înscrierii în Registru, numărul de înregistrare, numele și adresa titularului și, numele și adresa mandatarului, dacă este cazul.*

În practica națională, la sfârșitul anului trecut, a fost creată posibilitatea publicării în Registrul electronic a datelor: numărul cererii de înregistrare de desen/model, numărul depozitului și mențiunea *"pentru acest număr de cerere s-a solicitat amânare publicării până la data de zz.ll.aaaa"*, similar cu practica OMPI.

Referitor la aceeași problemă, în practica OHIM, într-o cerere multiplă se poate solicita *amânarea publicării* și pentru o parte dintre desene/modele. Conform legislației și practicii noastre se poate solicita amânarea publicării pentru toate desenele/modelele din cererea multiplă, în caz contrar, cererea trebuie divizată. Această diferență provine de asemenea, din modul de tratare/administrare a cererilor.

În Manualul de examinare OHIM este prezentată o listă de control “check-list” a examinării. În mod similar, sunt întocmite în practica națională rapoartele de examinare pentru toate fazele procedurii: preliminară, fond, post-examinare.

În concluzie, putem afirma că practica națională, cu unele mici diferențe este armonizată cu cea comunitară și că modul de tratare al cererilor este similar.

“Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul “Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului național prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală și aplicată românească”, număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. “Investește în oameni!”

Bibliografie:

- Directiva CE 98/71, privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale;
- Regulamentul CE 6/2002, privind protecția desenelor și modelelor comunitare;
- Legea nr. 129/1992, privind protecția desenelor și modelelor, republicată;
- H.G. nr. 211/2008, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992, privind protecția desenelor și modelelor;
- *“Guidelines for examination in the OHIM on designs”*, www.ohim.europa.eu, 2014;
- *“Design Patent Application Guide”*, www.uspto.gov