

STRATEGIA NUMELUI CA MARCĂ

Partea a II-a

ing. Constantin GHIȚĂ, Consilier PI;
ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI



Rezumat:

Prezenta lucrare evidențiază înregistrabilitatea numelor ca marcă, și este o continuare a studiului "STRATEGIA NUMELUI CA MARCĂ", partea I, publicat anterior.

Se analizează tipologia specifică numelor comerciale ca marcă, mărcilor din inițialele unui nume comercial, și mărcilor imagine ale unor personaje celebre (din povești și basme, desene animate etc.), deosebindu-se între ele prin distinctivitate.

Pornind de la definiția de dicționar a numelui comercial, a firmei, a logo-ului, a emblemei, sunt prezentate diverse aspecte practice ale acestora înregistrate ca marcă, în raport cu legislația de proprietate industrială în vigoare (internă, internațională și comunitară). Subiectul se dezvoltă pe baza specificului fiecăreia dintre aceste categorii de cuvinte.

Se exemplifică posibilitatea introducerii unei sugestii de tehnologie de fabricație în marcă: utilizarea renumelui dintr-un domeniu (cum ar fi lumea copiilor), pentru promovarea produselor și serviciilor, în cadrul unor nișe de piață foarte diferite, unde se desfășoară activitatea, și pentru alte domenii de utilizare neindicate acestei categorii de vârstă (de exemplu, băuturi alcoolice).

Cuvinte-cheie:

nume comercial,
nume imagine,
produse, servicii,
mărci, distinctivitate,
înregistrare.

Abstract:

This paper, which continues the study previously published under the title “STRATEGY OF THE NAME AS TRADEMARK” - Part I, points out names registrability as trademarks.

It analyzes the typology of trade names as trademarks, of trademarks consisting of the initials of a trade name and of imaginary/fictitious trademarks of famous characters (from fairy tales, cartoons etc.), differing from one another by distinctivity.

Starting from the trade name, the company name, the logo or the emblem definitions in the dictionary, the paper presents several practical aspects thereof when registered as trademarks, in relation with the industrial property legislation in force (nationally, internationally and within the European Community). The subject-matter is enlarged upon based on the specific characteristics of each such category of words.

Examples are offered to illustrate the possibility of introducing a manufacturing technology suggestion in the trademark: using the reputation of a trademark in a certain field (such as children’s world) to promote goods and services within very different market niches, in which the activity is actually carried out, and for fields of use non-recommendable to said age category (e.g. alcoholic beverages).

Keywords:

trade name,
imaginary/fictitious name,
goods, services,
trademarks,
distinctivity, registration.

Numele comerciale ca marcă



Ca mărci mai pot fi înregistrate și nume comerciale, embleme, logo, nume de firme etc.

NUME COMERCIAL - Denumire utilizată de persoanele juridice al căror obiect de activitate se înscrie în domeniul industriei sau comerțului, pentru a putea fi identificate și recunoscute în derularea afacerilor acestora¹.

Numele comercial poate fi regăsit fie sub un nume patronimic (SC SOME-ȘANA SA), fie sub o denumire legată de activitatea societății comerciale (S.C MARIO DISTRIBUZIONE CAFFE S.R.L., SC PAINEA CASEI SRL) sau sub o denumire fantezistă (SC TRANDAFIRUL SRL, SC. KANDIA DULCE SRL). Orice întreprindere trebuie să aibă un nume comercial care simbolizează reputația acesteia. Protecția numelui comercial se înscrie în prevederile codului civil, fiind asigurată exclusiv prin acțiunea în concurență neloială, și nu există dispoziții care să nască obligația de a-1 depune sau a-1 înregistra la un organism național abilitat. Articolul 8 din Convenția de la Paris, pentru protecția proprietății industriale, din 20 martie 1883, prevede că "Numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent dacă acest nume face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț".

Pentru ca un nume comercial să fie protejat în țările Uniunii, trebuie ca acesta să fie valabil mai întâi în țara de origine. Dacă legislația acestei țări prevede obligativitatea înregistrării, acest lucru va fi necesar. Astfel, unii consideră că art. 8 înseamnă că cel ce are un drept asupra unui nume comercial în țara sa de origine ar trebui să aibă numele protejat în toate țările Uniunii, chiar în absența folosirii lui în aceste țări. Reputații autori francezi Albert Chavanne și Jean-Jacques Burst, în cartea "Droit de la propriété industrielle", consideră următoarele cu privire la art. 8 din Convenția de la Paris: "Această interpretare foarte largă dată acestui articol de lege este puțin rezonabilă, și va sfârși prin a-i da titularului numelui comercial un drept aproape universal, și mai multe drepturi decât naționalilor. În fapt, pentru ca aceștia să se bucure de protecție în propria lor țară, trebuie cel puțin să demonstreze utilizarea numelui comercial în



¹ Gheorghe Bucșă, Tiberiu Popescu, *Dicționar ilustrat de Proprietate industrială*, Editura OSIM, București, 2008, p. 190.

țara respectivă”. Pe cale jurisprudențială, autorii consideră că ”art. 8 al Convenției de la Paris trebuie interpretat mult mai strict și în strânsă legătură cu art. 2 al Convenției de la Paris, care proclamă asimilarea unionistului cu naționalul, și anume, protecția numelui comercial nu este asigurată prin art. 8 al Convenției de la Paris decât dacă numele comercial este folosit în țara interesată. Unionistul este în felul acesta scutit de formalitățile de înregistrare”².

Între numele comercial și mărcile verbale există anumite asemănări, dar, în timp ce numele comercial este menit să individualizeze o întreprindere, marca este un mijloc de identificare a produselor. Aceasta nu înseamnă că numele comercial nu poate fi utilizat ca marcă³. La fel, emblema, firma sau logo-ul pot fi mărci:

LOGO - Element de compunere însemnând „cuvânt”, „vorbă”, „vorbire”, care servește la formarea unor substantive. – Din fr. logo-. (DEX’09)

EMBLÉMĂ, *emblème*, s. f. Obiect, imagine (însoțită de o deviză) care poartă în mod convențional un anumit înțeles, care simbolizează o anumită idee. ♦ Simbol; figură alegorică. Din fr. emblème, lat. Emblema. (DEX’09)

FIRMA - Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează.

FÍRMĂ s. v. *întreprindere*. (Dicționar de sinonime on-line).

Regimul firmei și emblemei fac obiectul art. 30-34, din Legea nr. 26/1990, modificată în 2018⁴.

Se poate constata o diferențiere în limbajul curent între numele comercial și firmă deoarece se spune, de exemplu, ”firma noastră vă oferă...”, și nu ”numele nostru comercial vă oferă...”.

Pentru obținerea unei mărci mai ”puternice” se consideră benefic cazul când numele comercial este identic cu marca și (dacă se poate) cu produsul (ca de ex. Coca – Cola).

Noțiunea ”forța unei mărci” și metoda de calcul a acesteia, legată de evaluarea sa economică, a fost introdusă de Jean-Noel Kapferer în 1992⁵.

Studii de caz:

SC AGENDA SA Timișoara a înregistrat marca individuală, combinată MN 19529 ”AGENDA”, identică, din punct de vedere al denumirii, cu numele comercial al societății, cu rol de marcă de garanție, și mărcile individuale combinate MN 46776 - ”AGENDA SENZAȚIONAL”, MN 51348 - ”AGENDA”, MN 92740 - ”AGENDA ZILEI”, MN 94677 - ”WWW.AGENDA.RO”, MN 94678 - ”WWW.AGENDAZILEI.RO”.

² Elena Stoica, *Conflictul dintre marcă și nume comercial* (art. 8 din Convenția de la Paris), Studiu de caz, Seminarul Studii de caz în aplicarea Dreptului Mărcilor, Cap Aurora, 22-24.08.2007.

³ Vezi Yolanda Eminescu, op. cit., p. 68.

⁴ Art. 30(1). Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează. (2). Emblema este semnul sau denumirea care deosebește un comerciant de un altul de același gen.

Art. 31(1). Firma unui comerciant, persoană fizică, se compune din numele comerciantului scris în întregime, sau din numele și inițiala prenumelui acestuia.

⁵ www.azur.ro



2. Solicitantul SC COFETĂRIA ANDALUSIA SRL Timișoara a cerut și a devenit titularul mărcii MN 131591 - "COFETĂRIA Andalusia www.cofetariaandalusia.ro" pentru clasele 30 și 35. În acest caz marca este aceeași cu numele comercial și numele domeniului pe internet.



www.cofetariaandalusia.ro



3. SC AZUR S.A. este una dintre cele mai vechi și cunoscute firme timișorene. Compania Azur și-a început activitatea în 1844 la Timișoara, ca un atelier în care se fabricau lumânări, iar în 1923 Eugen Farber a înființat Fabrica Unită de Lacuri și Vopsele. Naționalizarea fabricii s-a făcut cu prețul libertății și al exilului. Eugen Farber, aflat deja la închisoare, sub presiunea autorităților, semnează că este de acord cu cedarea fabricii. John Farber, fiul lui Eugen Farber, ajunge la New York, unde își face doctoratul în chimie la Polytechnic Institute of Brooklyn, iar în 1952 dezvoltă în cadrul firmei **ICC Industries Inc** un departament de produse chimice care a devenit unul dintre cele mai mari conglomerate chimice din SUA, având birouri pe 3 continente, și deținând numeroase fabrici de produse chimice, farmaceutice și mase plastice. ICC Industries Inc. răscumpără în 1959 fabrica aflată odată în proprietatea familiei Farber și apoi naționalizată⁶.

⁶ www.azur.ro



MN 157443, cls. 1, 2, 16, 35

MN 087967, cls. 1, 2, 3, 4,
19, 37, 39, 42MN 46475, cls. 1, 2, 3, 4, 19,
37, 39

MN 155918, cls. 1, 4



MN 103656, cls. 1, 2



MN 016185, cl. 3



MN 041738, cl. 3

4. Ca strategie, relația nume comercial - marcă poate avea și situații inverse, adică în cazul unei mărci de succes titularul acesteia aplică strategia de a-și schimba numele comercial, identificându-se cu marca sa, ca, de exemplu, cazul mărcii SONY. Inițial, firma fondată de către Masaru Ibuka și Akio Morita s-a numit Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisha (Societatea pe acțiuni de Telecomunicații industriale Tokyo). În 1950, firma a lansat primul magnetofon japonez, reușind să se impună pe piața locală în 1955, odată cu lansarea primului aparat radio cu tranzistori de construcție japoneză. Deoarece compania intenționa să-și vândă produsele și în străinătate, trebuia căutat un nume care să sune bine și să fie ușor de memorat. Numele "Sony" a fost ales în 1958 și a fost inspirat de cuvântul din limba latină "sonus" (sunet), dar și de cuvântul englezesc "sonny" (băiețel), care trebuia să simbolizeze tinerețea angajaților firmei. Cu timpul, marca a devenit notorie⁷.

În aceeași strategie, Tokyo Shibaura Electric K.K, care există oficial din anul 1939, și-a schimbat în 1984 denumirea companiei, conform mărcii sale Toshiba (marcă devenită și ea o marcă notorie), în Toshiba Corporation⁸.

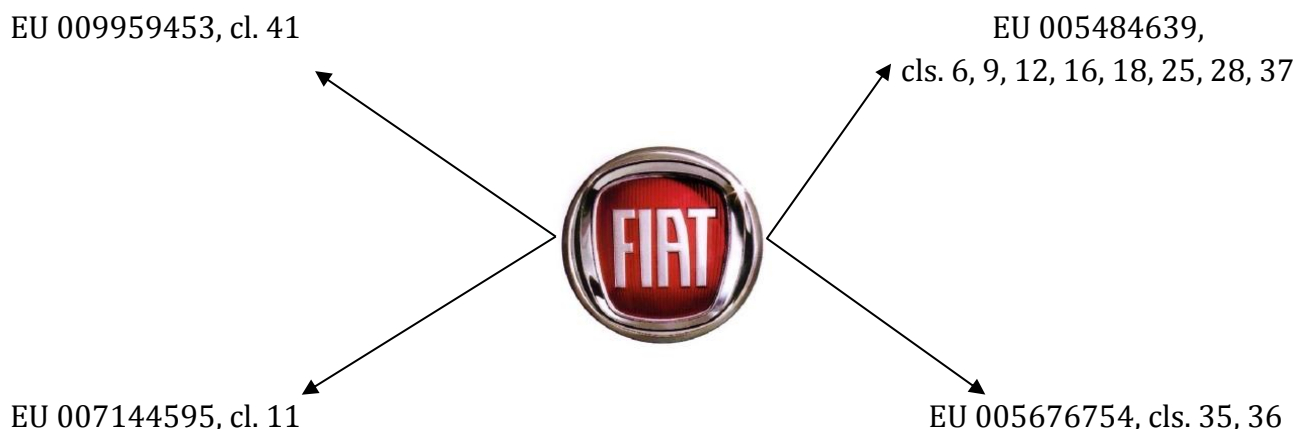
Inițialele unui nume comercial ca marcă

1. O marcă notorie a devenit marca fabricii italiene de automobile Torino FIAT, care este un acronim de patru litere pentru Fabbrica Italiana di Automobili Torino⁹. Același semn grafic ca marcă (una dintre multele mărci FIAT) a fost folosit în funcție de dezvoltarea afacerilor firmei, ca, de exemplu:

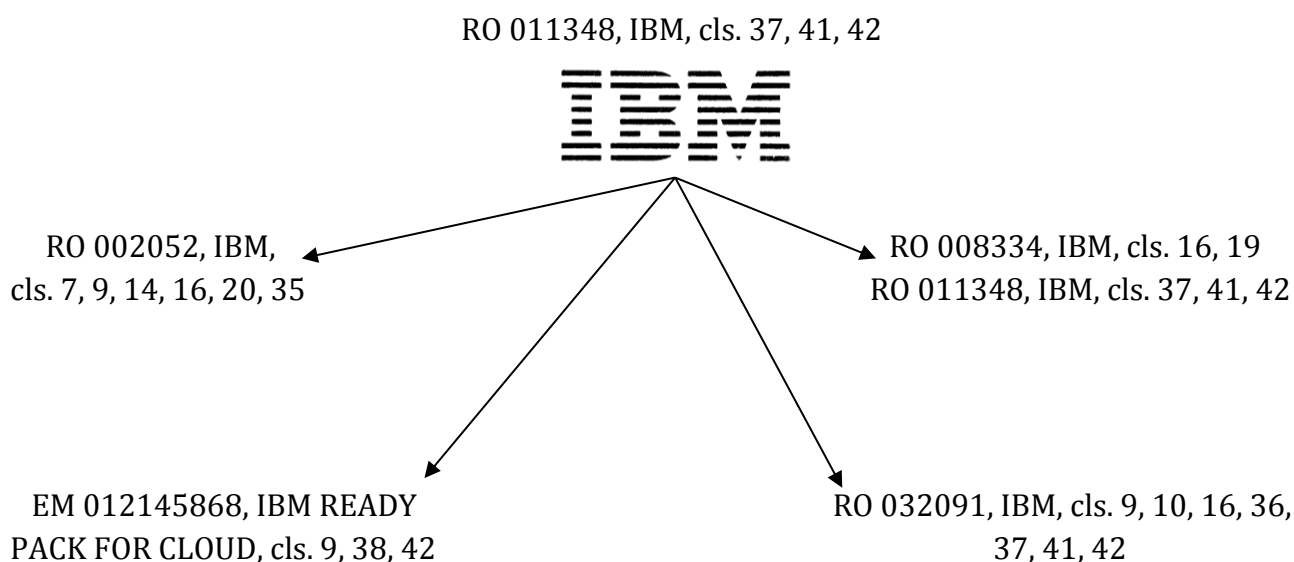
⁷ Tory Czartowski, *500 Cele mai importante mărci ale lumii*, Editura Paralela 45, 2007, p. 273.

⁸ Ibidem ⁶, p. 289.

⁹ Sursa Wikipedia



2. Titularul Internațional Business Machines Corporation, Armonk, NEW YORK, SUA, dintr-un portofoliu de 1675 de mărci, are valabile în România mărcile¹⁰:



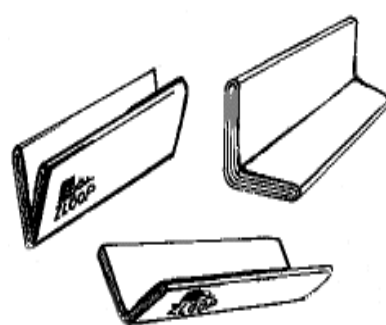
5. Numele comercial ca marcă tridimensională:

Solicitantul SC ZLOOP SRL din Timișoara a depus la OSIM, cu număr de depozit 050814/28.05.1998, marca individuală ZLOOP, combinată, pentru lista de produse: 16 - ambalaje din hârtie și carton, 40 - imprimări serigrafice, 42 - proiectare pentru realizarea ambalajelor din carton ondulat, obținându-se apoi și marca tridimensională MN 036186. Acest lucru a devenit necesar deoarece pe piață SC ZLOOP SRL avea o concurență în domeniu pentru profile din carton, concurenții promovând un profil de carton simplu, provenit dintr-o fâșie



¹⁰ <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

dreptunghiulară de carton, îndoită și cu mult mai ieftin față de produsul propriu, obținut din foaie de hârtie cu adeziv, răsucită, și apoi cartonul obținut este îndoit ca profil, acesta fiind mult mai rezistent și indicat pentru realizarea ambalajelor mari. Titularul a înregistrat această marcă tridimensională deoarece un consumator avizat poate observa în figurile acesteia, în secțiune, pe o muchie, o spirală sugerând tehnologia de obținere a produsului de tip cornier prin răsucirea hârtiei încleiate.



Nume de persoane (personaje) imaginare ca marcă



Numele de personaje imaginare - sunt o categorie care este înregistrabilă, în realitate fiind vorba doar în aparență de un nume. Marca ce este compusă dintr-un "nume" imaginare este o marcă de fapt compusă dintr-o denumire¹¹.

Pot fi nume imaginare ale unor personaje din basme și povești, cum ar fi mărcile:

- MN 050275, **HARAP ALB** - marcă individuală, combinată, cl. 36;

- MN 093996, HARAP ALB - marcă individuală, verbală, cls. 29, 30;

- MN 144480, HARAP ALB, marcă individuală, combinată, cls. 7, 9, 28, 35, 37, 42;



¹¹ Yolanda Eminescu, op. cit., p. 44.

- MN 082135,  marcă individuală, combinată, cls. 32, 33;

- MN 119344, COSÂNZEANA, marcă individuală, verbală, cls. 9, 16, 35, 40, 41;

- MN 046915,  marcă individuală, combinată, cls. 32, 42, 43, 44, 45;

- MN 034101, PĂCALĂ, marcă individuală, verbală, cls. 30, 35.

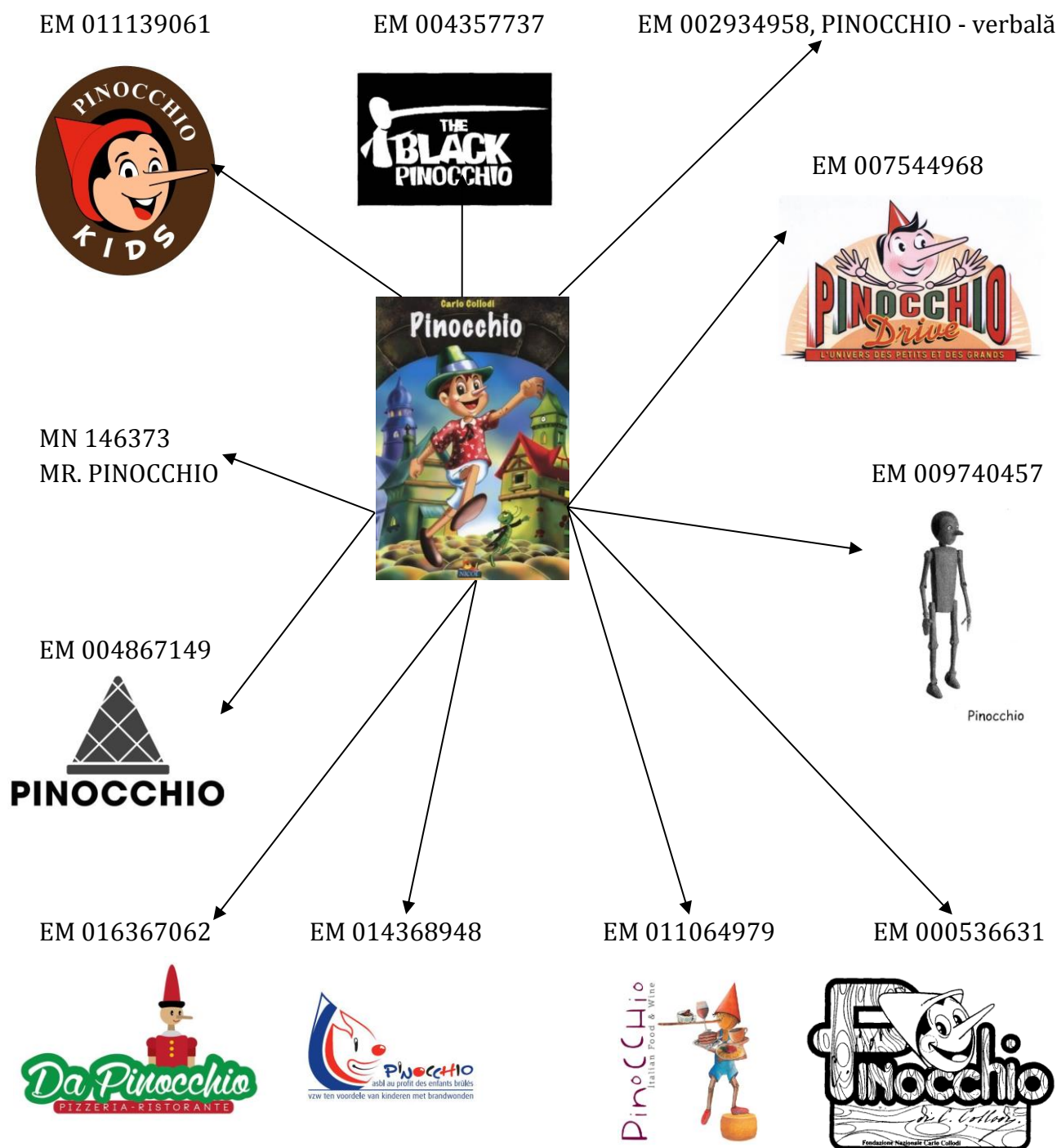
De asemenea, pot fi nume imagine și personaje din desene animate; unele au devenit celebre și sunt protejate prin dreptul de autor, ca, de exemplu, ALBĂ CA ZĂPADA, de Frații Grimm, versiunea de film de desen animat aparținând lui Walt Disney. Înregistrării mărcii i se opune dreptul de autor dobândit anterior; în consecință, nu pot fi înregistrate ca mărci nume de personaje celebre¹².

Cu toate acestea, există mărci înregistrate (posibil cu acordul titularului), având reprezentări ale personajului diferite de cel creat de Walt Disney, valabile în România, legate de lumea copiilor și diverse alte activități.



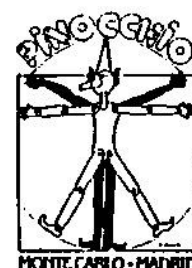
La fel este și cazul personajului nu mai puțin celebru PINOCCHIO, filmul de desen animat produs de Walt Disney și inspirat din povestea lui Carlo Collodi "Aventurile lui Pinocchio" fiind considerat al doilea în ierarhia celor mai bune filme de animație, după **Albă ca Zăpada**.

¹² Vezi Ștefan Cocoș, Venera Limbidis, *Înregistrabilitatea numelor de persoane ca marcă; Dreptul persoanei la nume și imagine*, Seminar Protecția mărcilor în România, Aspecte teoretice și practice, Mamaia-Constanța, 4-6 septembrie 2002, p. 7.



De asemenea, și în acest caz, înregistrarea a fost posibilă de către diferiți solicitanți ai mărcilor naționale și comunitare, toate acestea având o grafie deosebită, care să le asigure distinctivitatea, fiind pe clase și servicii dintre cele mai diverse, având ca scop, evident, utilizarea în folos propriu a faimei numelui original.

Mărcile PINOCCHIO sunt utilizate în general pentru produse și servicii din lumea copiilor, de exemplu:



- mărcile internaționale verbale: MI 219328 - PINOCCHIO, cl. 25, MI 636869 – PINOCCHIO, cl. 9, MI 392511 – PINOCCHIO, cl. 34, și marca combinată MI 620000, cl. 42;

- marca combinată națională MN 182059, cls. 28, 29, 30, 32, care are ca titular THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) și întrușiează binecunoscutul personaj din celebrul film de animație.



În România, unul dintre cele mai cunoscute personaje de animație este "omulețul lui Gopo" - personajul nud și schițat din câteva linii, creat de artistul cu spirit inovator și nonconformist Ion Popescu-Gopo, o creație proprie care l-a făcut celebru și i-a câștigat câteva premii naționale și internaționale. Mai târziu a mărturisit că, nereușind să realizeze desene animate de perfecțiunea tehnică a filmelor americane de animație, Gopo a inițiat o revoltă anti-Disney: „Când am văzut că nu pot să egalez perfecțiunea lui tehnică, am început să fac filme anti-Disney. Deci, frumusețe - nu, culoare - nu, gingășie - nu. Singurul domeniu în care puteam să-l atac era subiectul.” (Ion Popescu-Gopo¹³)



Există înregistrate trei mărci naționale în vigoare, titular SC BABEL COMMUNICATIONS SRL:

1 - MN 108153, "PREMIILE GOPO" - cls. 16, 35, 38, 41;

2 - MN 051226, GOPO, verbală, cls. 16, 35, 41;

3 - MN 048479, cls. 16, 35, 41, solicitant inițial POPESCU ANA-MARIA, care a cesionat această marcă titularului actual, SC BABEL COMMUNICATIONS SRL.



Numele imagineare înregistrate ca mărci sunt protejate și prin dreptul de autor și prin dreptul la marcă, dreptul de autor dobândit anterior înregistrării mărcii fiind opozabil acesteia și, deci, nu se pot înregistra drept mărci nume de "personaje" celebre (din domeniul animației, literatură, film etc.) decât de aceștia sau cu acordul lor. Renumerele unor personaje imagineare a dus la apariția unor mărci care-l folosesc pentru promovarea produselor și serviciilor, în cadrul nișelor de piață foarte diferite unde își desfășoară activitatea.

În cazul numelor de personaje imagineare din lumea copiilor, datorită "abuzului de folosire", aceste mărci s-au "dilat", devenind cuvinte uzuale, succes care le-a sporit "vulnerabilitatea", aceasta explicând utilizarea acestora ca mărci înregistrate pentru produse și servicii diferite de cele adresate copiilor, ca, de exemplu, mărcile:

1 - Marca națională MN 127246, "albă ca zăpada CLEANING SERVICES - Curățenie de poveste", cl. 37 - servicii de curățenie, reparații și întreținere;



¹³ www.wikipedia.org

2 - Marca națională verbală MN 085571, "ALBĂ CA ZĂPADA", cls: 32 - bere; ape minerale și gazoase, și alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii), 43 - servicii de alimentație publică; servicii de cazare publică;

3 - Marca comunitară EM 007544968, "PINOCCHIO",
cl. 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii); cidru; digestiv (alcool și lichioruri); vinuri; băuturi spirtoase; extracte sau esențe alcoolice.

