



Convergență

Întrebări frecvente despre practica comună, versiunea 2
PC4 Întinderea protecției mărcilor alb-negru

1. Este practica comună diferită de practica anterioară?

Practica comună înseamnă că unele oficii nu își vor schimba în nicio privință practica anterioară, iar unele o vor schimba doar în parte. Analizând oficiile de punere în aplicare (AT, BG, OBPI, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OAPI, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK), putem observa efectele practicii comune, comparativ cu practicile anterioare:

Prioritate

13 oficii își schimbă practica cu privire la priorități:

- practica anterioară este mai permisivă decât practica comună: 3 (CY, IE, PT);
- practica anterioară este mai strictă decât practica comună: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OAPI, SK, TR);
- nicio schimbare față de practica anterioară: 9 oficii (AT, OBPI, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK).

Identitate, motive relative

Cinci oficii își schimbă practica în ceea ce privește constatarea identității dintre mărci din motive relative:

- practica anterioară este mai permisivă decât practica comună: 2 (CY, GR);
- practica anterioară este mai strictă decât practica comună: 3 (BG, EE, LT);
- în 17 oficii, noua practică comună nu schimbă practica anterioară (AT, OBPI, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OAPI, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK).

Utilizare

Nici un oficiu nu își va schimba practica deja existentă cu privire la utilizare.

2. Vor furniza oficiile pentru mărci informații referitoare la impactul practicii comune asupra practicii naționale anterioare?

Decizia aparține exclusiv fiecărui oficiu. Dacă oficiile consideră că este oportun, acestea pot furniza informații detaliate referitoare la impactul practicii comune asupra practicii naționale anterioare, consecințele și implicațiile acesteia asupra utilizatorilor naționali. Comunicarea comună privind practica comună a întinderii protecției mărcilor alb-negru conține, de asemenea, informații utile despre oficiile naționale care pun în aplicare practica comună, despre oficiile naționale care nu pun în aplicare practica comună, precum și despre oficiile neparticipante.

3. Cum va contribui punerea în aplicare a practicii comune privind întinderea protecției mărcilor în alb-negru la sporirea certitudinii juridice în acest domeniu?

Certitudinea juridică depinde de claritatea, calitatea și ușurința utilizării practicii și comunicării acesteia. Înainte de demararea acestui Proiect de convergență, acest domeniu era caracterizat de o

foarte mare lipsă de claritate, motiv pentru care utilizatorii întâmpinau dificultăți. Doar trei oficii dispuneau de orientări bine stabilite privind întinderea protecției mărcilor în alb-negru. Practica comună va schimba această situație, în beneficiul utilizatorilor. Va spori certitudinea juridică în privința următoarelor trei aspecte specifice legate de gestionarea mărcilor în alb-negru și/sau în nuanțe de gri:

- Este o marcă în alb-negru și/sau în nuanțe de gri față de care se revendică prioritatea identică cu aceeași marcă în culori?
- Este o marcă anterioară în alb-negru și/sau în nuanțe de gri identică cu aceeași marcă în culori atunci când se evaluează motivele relative de refuz?
- Este utilizarea unei versiuni în culori a unei mărci înregistrate în alb-negru/în nuanțe de gri (sau invers) acceptabilă în scopul stabilirii utilizării?

Atunci când au început reuniunile grupului de lucru în februarie 2012, răspunsurile la aceste întrebări nu erau clare, variind de la un oficiu la altul. La finalul acestui proiect, a fost aprobată o practică comună, aceeași pentru toate cele 23 de oficii de punere în aplicare.

4. Există exemple recente de jurisprudență care susțin constatările practicii comune?

Da, există Hotărârea din 9 aprilie 2014, cauza T-623/11 „Milanówek Cream Fudge”, care susține constatările practicii comune privind mărcile alb-negru. Unele dintre cele mai relevante constatări se găsesc la punctele 37 și urm.:

37. (...) „trebuie respinse argumentele reclamantei potrivit căroră înregistrarea unei mărci «în alb și negru» ar acoperi «toate combinațiile de culori care sunt cuprinse în reprezentarea grafică» și că, «prin urmare, [reclamanta] poate solicita protecția oricărei combinații de benzi verticale compusă din benzi albe și din benzi colorate, indiferent dacă acestea sunt negre, portocalii sau galbene»”.

Hotărârea specifică în mod clar că înregistrarea unei mărci alb-negru nu acoperă toate culorile și că o înregistrare în alb și negru și una în culori nu sunt identice.

5. Practicile comune nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, prin urmare, care este impactul practicii comune asupra proprietarilor de mărci?

Chiar dacă practicile comune nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, mai multe oficii au convenit să le pună în aplicare în propria activitate. Prin urmare, este recomandat ca utilizatorii să ia în considerare această practică comună, deoarece examinatorii mărcilor trebuie să o aplice în cadrul practicii oficiului respectiv. Proprietarii mărcilor se pot pregăti cel mai bine în acest sens consultând orientările actualizate ale oficiilor respective, dacă acestea există, și urmărind hotărârile ulterioare ale Curții cu privire la mărcile în alb-negru.

Scopul este ca utilizatorii să știe ce anume au convenit oficiile să facă – în comun. Se creează claritate pentru utilizatori – aceștia au asigurarea că pot avea cu ușurință acces la noua practică prin intermediul site-urilor oficiilor participante și că știu că toate oficiile participante aplică aceeași practică. Utilizatorii beneficiază astfel de mai multă predictibilitate.

Comunicarea comună ia în considerare jurisprudența recentă. Practica comună se bazează pe un temei juridic solid, preluat din jurisprudența Curții. Se face referire în mod explicit la următoarele cauze: C-291/00 „LTJ Diffusion”, T-103/11 „Justing”, T-378/11 „Medinet”, T-152/11 „MAD”.

6. De ce Italia, Franța și Finlanda nu au luat parte la acest proiect de convergență?

Participarea este complet voluntară – pe acest principiu se bazează foarte mult esența programului de convergență. Astfel, dacă un oficiu nu dorește să participe la un anumit program, indiferent de motiv, acest lucru nu împiedică celelalte oficii să ia parte sau să se alătore la o dată ulterioară.

7. Se aplică practica comună mărcilor pentru care se depune o cerere de înregistrare în culori?

Practica comună se aplică exclusiv:

- în scopul priorității, mărcilor alb-negru față de care se revendică prioritatea;
- în scopul motivelor relative, mărcilor anterioare în alb-negru;
- în ceea ce privește dovada utilizării, atât mărcilor pentru care se depune o cerere de înregistrare în alb-negru/în nuanțe de gri, cât și mărcilor pentru care se depune o cerere de înregistrare în culori.

Pentru o cât mai mare claritate, trebuie subliniat că mărcile color *per se* sunt excluse în mod expres din domeniul de aplicare al practicii comune.

8. Se aplică practica comună doar mărcilor figurative?

Practica comună vizează interacțiunea dintre versiunile în alb-negru/în nuanțe de gri și în culori ale aceleiași mărci. Practica comună nu se aplică mărcilor verbale, ci vizează în principal mărcile figurative cu sau fără elemente verbale suplimentare. Oficiile pentru mărci participante sunt cele care analizează dacă practica va avea relevanță și pentru alte tipuri de mărci și în ce măsură.

9. În secțiunea 5.2 a practicii comune, se stipulează următoarele: „O marcă cu prioritate invocată și recunoscută pentru care se depune o cerere de înregistrare în alb-negru poate conține o revendicare a culorii sau nu. Există următoarele posibilități:

- nu există revendicări ale culorii de nici un fel;
- se revendică anumite culori (altele decât alb și negru și nuanțele de gri);
- revendicarea culorii prevede în mod expres numai nuanțele de alb și negru;
- revendicarea culorii prevede în mod expres negru, alb și gri (marca este în nuanțe de gri);
- revendicarea culorii prevede că semnul este menit să acopere toate culorile.”

Formularea de mai sus rezumă toate posibilitățile care pot apărea în statele membre (ceea ce nu înseamnă neapărat toate posibilitățile în fiecare stat)?

Sau înseamnă că oficiile trebuie să ofere solicitanților toate posibilitățile menționate mai sus?

Practica comună nu definește ce tipuri de revendicări ale culorii sunt acceptabile pentru fiecare oficiu sau dacă revendicările culorii trebuie să fie acceptabile sau nu. De fapt, unele oficii nu acceptă deloc revendicările culorii în cadrul procedurilor lor referitoare la mărci. Practica comună face referire la revendicările culorii doar pentru a indica faptul că uneori o marcă pentru care se depune o cerere de înregistrare în alb-negru poate fi, de fapt, o marcă în culori, din cauza revendicării culorii. Acest aspect este deosebit de important în cazul depunerii cererii de înregistrare pentru mărci internaționale și din acest motiv documentul conține o trimitere la formularele de cerere pentru mărci internaționale.

10. A luat grupul de lucru în considerare dispozițiile relevante ale Convenției de la Paris în crearea practicii comune?

Da, articolul 4 litera (a) punctul (2) din Convenția de la Paris a fost, de asemenea, luat în considerare în analiza conceptului de identitate în ceea ce privește prioritatea, astfel cum se arată în secțiunea 5.2 Prioritatea, din documentul „Principiile practicii comune”.

11. Este practica comună compatibilă cu cererile internaționale depuse conform sistemului Madrid în ceea ce privește prioritățile?

Da, este complet compatibilă cu sistemul Madrid.

În general, atunci când se depune o cerere internațională, oficiul de origine certifică faptul că cererea include o reproducere a mărcii care este aceeași cu marca din cererea și/sau înregistrarea de bază. Deoarece aceasta este responsabilitatea oficiului de origine, OMPI nu verifică din nou acest aspect atunci când primește cererea internațională.

O marcă pentru care se depune o cerere prin sistemul Madrid oferă în fiecare dintre țările semnatare ale acordului aceeași protecție care ar fi existat dacă marca ar fi făcut obiectul unei cereri de înregistrare depuse direct la oficiul din țara semnatară respectivă. Aceasta înseamnă că întinderea protecției mărcilor va fi decisă de oficiul desemnat și/sau instanțele judecătorești din țara semnatară desemnată.

Grupul de lucru a concluzionat că practica comună nu creează niciun fel de consecințe noi care nu au apărut deja. Totuși, existența unei soluții obținute prin convergență va spori în foarte mare măsură securitatea juridică și coerența cererilor internaționale atunci când atât oficiul de origine, cât și oficiul de destinație pun în aplicare practica comună.

În documentul „Principiile practicii comune”, la secțiunea 5.2 referitoare la prioritate, se face referire la formularul de cerere de înregistrare internațională al OMPI și se clarifică faptul că dacă se revendică prioritatea față de o marcă în alb-negru care conține o revendicare a culorii, trebuie să se depună și o reproducere color a mărcii.

12. Chiar dacă mărcile nu sunt identice, poate totuși să existe un risc de confuzie între o marcă în alb-negru/în nuanțe de gri și o marcă în culori?

Da, practica comună indică faptul că mărcile figurative în alb-negru/în nuanțe de gri și cele în culori vor fi considerate identice dacă diferențele între ele sunt ne semnificative. Totuși, chiar dacă nu există o identitate, nu se exclude astfel posibilitatea ca articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca comunitară sau dispozițiile naționale care transpun articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind mărcile să continue să se aplice în aceste cazuri. Aceasta înseamnă că ar putea exista totuși un risc de confuzie dacă mărcile sunt considerate similare și sunt prezenți alți factori necesari.

13. Este concluzia referitoare la prioritate, motivele relative și utilizarea întotdeauna aceeași atunci când se compară mărcile figurative în alb-negru/în nuanțe de gri și cele în culori?

În contextul priorităților și motivelor relative, definiția identității între o marcă în alb-negru și/sau în nuanțe de gri și o marcă ulterioară în culori coincide. Prin urmare, concluzia este aceeași, iar factorul principal care trebuie luat în considerare este dacă marca în culori prezintă diferențe care sunt **ne semnificative** în comparație cu marca în alb-negru/în nuanțe de gri. Dacă există diferențe semnificative între mărci, marca în culori este considerată a nu fi identică cu semnul în alb-negru/în nuanțe de gri. Dacă diferențele sunt ne semnificative, mărcile sunt considerate identice.

În ceea ce privește utilizarea, o modificare exclusiv în ceea ce privește culoarea **nu alterează caracterul distinctiv** al mărcii, în măsura în care sunt îndeplinite cele patru cerințe reflectate în secțiunea 5.4 din documentul „Principiile practicii comune”.

14. Acoperă o cerere privind o marcă în alb-negru toate culorile?

Nu. În conformitate cu practica comună, mărcile în alb-negru nu au o întindere nelimitată a protecției. Aceasta nu înseamnă totuși că, odată cu aplicarea practicii comune, proprietarii trebuie să își înregistreze mărcile în una sau mai multe culori pentru a obține protecția de care beneficiau înainte de practica comună. Motivul este acela că, în marea majoritate a cazurilor, practica comună nu modifică practica existentă.

15. Este nevoie un proprietar să depună mai multe cereri de înregistrare ca urmare a practicii comune?

Dacă un proprietar considera că prin depunerea unei mărci în alb-negru erau acoperite toate culorile, acesta va trebui probabil să își regândească strategia în privința depunerii cererilor. Practica comună a clarificat că o cerere în alb-negru nu acoperă toate culorile.

Potrivit practicii comune, în scopul priorităților și motivelor relative, o marcă în alb-negru sau în nuanțe de gri nu este identică cu aceeași marcă în culori decât dacă diferențele de culoare sunt ne semnificative.

În plus, în termeni practici, practica comună convenită cu privire la identitatea unei mărci din motive relative nu aduce atingere unei posibile constatări a similitudinii între semne care ar putea conduce la un risc de confuzie.

În ceea ce privește utilizarea cu bună-credință, practica comună în sine nu va impune unui proprietar de marcă să depună mai multe cereri. În conformitate cu practica comună, utilizarea în culori nu alterează în mod semnificativ caracterul distinctiv al mărcii înregistrate în alb-negru (sau invers) și, prin urmare, servește la menținerea înregistrării. În anumite circumstanțe, culoarea sau combinațiile de culori prezintă în sine un caracter distinctiv sau culoarea este unul dintre principalii factori care contribuie la caracterul distinctiv al semnului. În aceste cazuri, o modificare a culorii ar altera caracterul distinctiv al mărcii și nu ar fi acceptabilă în scopul stabilirii utilizării cu bună-credință.

Această practică privind utilizarea nu este nouă, deoarece confirmă practica deja existentă a tuturor oficiilor de punere în aplicare. Totuși, ea servește la stabilirea unor orientări clare atât pentru utilizatori, cât și pentru oficii.

16. De ce documentul „Principiile practicii comune”, în secțiunea care descrie practica comună privind utilizarea, include prima cerință care prevede: *“Elementele verbale/figurative coincid și sunt principalele elemente distinctive”*? Nu se referă această cerință la utilizare în general și nu în mod special la mărcile în alb-negru?

Este adevărat. Coincidența elementelor verbale/figurative și faptul că acestea sunt principalele elemente distinctive reprezintă o cerință care se referă la utilizare în general. Totuși, doar atunci când această primă cerință este îndeplinită trebuie să se înceapă analiza aspectului culorii prezent în celelalte trei cerințe. Astfel, este util din punct de vedere practic să se păstreze toate cele patru cerințe.

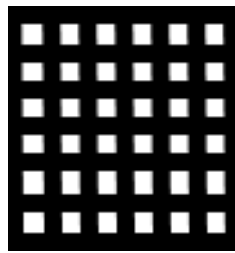
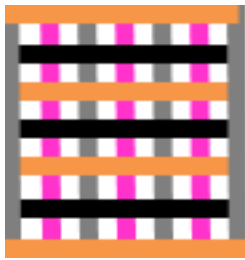
17. Ce înseamnă cu adevărat în practică cea de a treia și cea de a patra cerință?

Practica comună nu va impune în sine unui proprietar de marcă să efectueze mai multe depuneri. Oficiile de punere în aplicare nu consideră că practica comună este diferită față de practica deja existentă privind dovada utilizării. Doar în situații excepționale, atunci când nu este îndeplinită una dintre cele patru cerințe ale practicii comune, utilizarea unei mărci alb-negru în culori (sau invers) nu va fi considerată suficientă pentru a îndeplini una dintre condițiile preliminare generale pentru stabilirea utilizării cu bună-credință.

Practica comună subliniază că nu trebuie să se altereze caracterul distinctiv al mărcii înregistrate. O modificare doar în ceea ce privește culoarea nu alterează caracterul distinctiv al mărcii, atât timp cât sunt îndeplinite cele patru cerințe. Ultimele două cerințe sunt:

- culoarea sau combinația de culori nu are un caracter distinctiv în sine și;
- culoarea nu este unul dintre principalele elemente care contribuie la caracterul distinctiv în ansamblu al mărcii.

În ceea ce privește culoarea (sau combinația de culori) a mărcii înregistrate care posedă sau nu caracter distinctiv în sine, ideea de bază este că în anumite situații, culoarea sau combinația de culori este chiar elementul care posedă caracterul distinctiv. De exemplu, putem observa semnele de mai jos, unde caracterul distinctiv al semnului din partea stângă ar putea fi considerat ca provenind de la culorile sale sau de la combinațiile de culori, ceea ce face dificil pentru proprietar să dovedească utilizarea dacă marca este utilizată doar în alb și negru.



În alte situații, culoarea poate fi principalul element care contribuie la caracterul distinctiv al semnului, de exemplu dacă semnul de mai jos ar fi înregistrat în culoarea albastru pentru „fructe” sau „înghețată”, culoarea albastru ar putea fi considerată un element principal care contribuie la caracterul distinctiv al semnului, ceea ce ar face dificil pentru proprietar să dovedească utilizarea dacă marca este utilizată doar în alb-negru:



18. Care sunt implicațiile asupra revendicărilor priorității în acele oficii în care motivele absolute și relative sunt examinate împreună și există o procedură privind motivele relative în curs, în așteptarea unei decizii?

Oficiile care au luat deja o decizie la o etapă anterioară privind acceptabilitatea unei revendicări a priorității nu vor revizui aceste decizii.

19. Este practica comună conformă cu cauza C-252/12 „Specsavers”?

Deși cazurile de încălcare și caracterul distinctiv dobândit prin utilizare sunt în mod expres excluse din domeniul de aplicare al proiectului PC4, Hotărârea Specsavers a fost evaluată cu atenție.

În Hotărârea Specsavers, Curtea a analizat utilizarea extinsă a unei mărci în alb-negru într-o anumită culoare sau combinație de culori și posibilitatea ca această utilizare să fie asociată în mintea consumatorului cu semnul înregistrat. Pentru Curte, acesta poate fi un factor suplimentar de analizat atunci când se evaluează riscul de confuzie. Totuși, această constatare nu echivalează, nici direct, nici indirect, cu confirmarea faptului că o marcă în alb-negru trebuie să beneficieze de protecție în oricare și toate culorile și indiferent de circumstanțe.

Posibilitatea ca o marcă în alb-negru să fie utilizată în culori este descrisă în documentul „Principiile practicii comune” și corespunde Hotărârii Specsavers. Prin urmare, principiile asupra

căroră s-a convenit împreună cu grupul de lucru și care sunt descrise în practica comună rămân neafectate de Hotărârea Specsavers.

Tribunalul General, în cauza T-623/11 „Milanówek Cream Fudge”, face referire la punctele 38 și 39 la Hotărârea „Specsavers”. La punctul 39 se arată că o marcă înregistrată în alb-negru poate fi în fapt utilizată în culori și chiar să devină asociată în mintea consumatorului cu marca anterioară, precizându-se în continuare că:

39. „(...) Aceasta nu poate însemna însă, contrar celor susținute de reclamată în concluziile sale, că înregistrarea unei mărci care nu desemnează nicio culoare în special ar acoperi «toate combinațiile de culori care sunt cuprinse în reprezentarea grafică».”

www.tmdn.org

Convergence



Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu