



Convergența

Întrebări frecvente despre Practica comună
PC 3. Caracterul distinctiv al Mărcilor figurative și/sau combinate care conțin
termeni cu caracter descriptiv/nedistinctiv

A. PRACTICA COMUNĂ

1. Ce oficii vor implementa Practica comună?

AT, BG, OBPI, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OAPI, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

2. Este Practica comună diferită de practica anterioară?

La începutul proiectului a fost efectuat un studiu comparativ inițial care a arătat divergența dintre oficiile participante. Fiecare dintre oficii avea practica sa, iar variațiile se încadrau între minor și major. A fost elaborată o singură Practică comună, ceea ce înseamnă că majoritatea oficiilor care implementează această Practică comună își vor adapta, în consecință, practica anterioară, într-o măsură mai mică sau mai mare (în funcție de practica lor anterioară).

În paralel cu publicarea Comunicării comune privind „*Caracterul distinctiv al Mărcilor figurative și/sau combinate care conțin termeni cu caracter descriptiv/nedistinctiv*”, fiecare oficiu de implementare va putea publica informații suplimentare cu privire la impactul lor la nivel național pe care îl va avea Practica comună asupra practicii naționale anterioare.

3. Practica comună va avea un impact asupra mărcilor deja înregistrate?

Comunicarea comună privind „*Caracterul distinctiv al Mărcilor figurative și/sau combinate care conțin termeni cu caracter descriptiv/nedistinctiv*” cuprinde o prezentare generală care arată care dintre procedurile oficiilor de implementare vor fi afectate de Practica comună.

În plus, fiecare oficiu de implementare poate furniza informații suplimentare detaliate dacă Practica comună va fi aplicabilă pentru cererile depuse înainte de data de implementare.

4. Există oficii care nu vor implementa Practica comună?

Implementarea Practicii comune și participarea la aceasta sunt absolut voluntare. Oficiile care nu au participat și cele care nu implementează se pot alătura oricând în viitor, având suportul deplin al Programului de convergență.

Două dintre oficiile de proprietate intelectuală din UE, cel din Italia și cel din Finlanda, nu au participat la proiect. Însă acest lucru nu înseamnă că nu se pot decide, în orice moment, să adere la Practica comună.

Comunicarea comună privind „*Caracterul distinctiv al Mărcilor figurative și/sau combinate care conțin termeni cu caracter descriptiv/nedistinctiv*” va cuprinde lista finală a oficiilor de implementare.

5. Fiecare caz va continua să fie analizat individual?

Caracterul distinctiv trebuie analizat de la caz la caz, Practica comună servind ca îndrumare pentru utilizatorii și examinatorii din diverse oficii.

În acest context, Practica comună privind „*Caracterul distinctiv al Mărcilor figurative și/ sau combinate care conțin termeni cu caracter descriptiv/nedistinctiv*” are drept obiectiv să acopere majoritatea cazurilor, respectând întotdeauna principiul potrivit căruia fiecare caz trebuie analizat individual, luând în considerare argumentele solicitanților/titularilor de marcă.

6. Ce este o „marcă figurativă” în sensul Practicii comune?

Practica comună se aplică mărcilor figurative sau combinate, adică mărcilor care nu sunt formate doar din cuvinte. Pentru a se încadra în domeniul de aplicare al Practicii comune, marca trebuie să combine termeni cu caracter descriptiv/nedistinctiv cu caracteristici grafice specifice analizate aici, cum ar fi o scriere cu un anumit tip de caractere specifice, cu o grafie specială, o culoare, elemente figurative independente etc.

7. Dacă mărcile cu caracter descriptiv sunt prin definiție nedistinctive, atunci de ce Practica comună păstrează distincția și se referă la ambele elemente verbale nedistinctive și descriptive?

În timp ce mărcile cu caracter descriptiv sunt prin definiție nedistinctive, unei mărci îi poate lipsi caracterul distinctiv și din alte motive decât caracterul descriptiv și, prin urmare, diferențierea dintre cele două motive ajută la clarificarea faptului că Practica comună acoperă ambele cazuri. Distincția dintre cele două motive este menținută datorită diferenței în interesul general fundamental; lipsa capacității de a îndeplini funcția esențială a mărcii este comună ambelor motive, în timp ce necesitatea păstrării semnului liber, pentru utilizarea de către toți, este asociată numai caracterului descriptiv.

8. Pot aceste principii să fie aplicate în cazul mărcilor figurative și/sau combinate care conțin elemente verbale slabe?

Un grad minim de caracter distinctiv este suficient pentru a trece examenul motivelor absolute. În cazul în care elementele verbale conținute de marca figurativă sunt slabe, aceasta înseamnă că marca în ansamblu posedă încă un grad minim de caracter distinctiv. Este, prin urmare, în afara domeniului de aplicare al Practicii comune, care se referă exclusiv la elemente verbale nedistinctive/descriptive.

9. Problemele privind limba sunt în afara domeniul de aplicare?

Da. Motivul care stă la baza acestui lucru este pur practic - de a permite formularea de concluzii pentru toți participanții la proiect, indiferent de limba lor maternă. Elementele verbale din exemplele cuprinse în Practica comună sunt considerate a avea caracter descriptiv/nedistinctiv și nu ar fi posibil să se creeze și să se includă exemple cu elemente verbale cu caracter descriptiv/nedistinctiv în toate limbile.

10. Actele de renunțare voluntară sau la cererea expresă a Oficiului la exclusivitatea protecției pentru o anumită parte lipsită de distinctivitate a mărcii sunt în afara domeniului de aplicare?

Da. Actele de renunțare voluntară sau la cererea expresă a Oficiului la exclusivitatea protecției pentru o anumită parte lipsită de distinctivitate a mărcii nu au fost incluse în domeniul de aplicare a proiectului deoarece nu toate oficiile de proprietate intelectuală din UE le utilizează sau le prevăd în dispozițiile lor legale.

11. Distinctivitatea dobândită prin utilizare poate fi revendicată?

Da. Practica comună nu afectează posibilitatea de a dovedi caracterul distinctiv dobândit în procedurile oficiilor de proprietate intelectuală deoarece aceasta se referă numai la caracterul distinctiv intrinsec.

B. METODOLOGIE

12. Cum vor fi analizate mărcile figurative și/sau combinate care conțin termeni descriptivi/nedistinctivi și care au trecut examenul motivelor absolute, în contextul motivelor relative de respingere?

Impactul elementelor descriptive/nedistinctive asupra examinării motivelor relative de refuz și în special a riscului de confuzie sunt abordate de Practica comună în „*Motive Relative de Refuz - Riscul de Confuzie (Impactul elementelor nedistinctive/slabe)*”. Textul Practicii comune poate fi accesat prin copierea adresei următoare în browser-ul dumneavoastră de internet:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_ro.pdf

13. În cazul depunerii spre înregistrare a unei mărci figurative sau combinate care conține termeni descriptivi/nedistinctivi și care a trecut examenul motivelor absolute, solicitantul poate obține drepturi exclusive asupra acestor cuvinte?

Nu. Caracterul distinctiv constă în semnul respectiv ca un întreg și, prin urmare, domeniul de aplicare al protecției este limitat la compoziția generală a mărcii și nu la elementul verbal cu caracter descriptiv/nedistinctiv, pe cont propriu. Prin urmare, solicitantul nu va obține drepturi exclusive pentru elementele individuale cu caracter descriptiv/nedistinctiv.

Impactul elementelor descriptive/nedistinctive asupra examinării riscului de confuzie este abordat de Practica comună referitoare la „*Motive Relative de Refuz - Riscul de Confuzie (Impactul elementelor nedistinctive/slabe)*”.

14. De ce nu are Practica comună suficiente exemple distinctive pentru unele criterii?

Exemplele incluse în Practica comună, înregistrabile sau nu, au drept scop furnizarea de orientări pentru examinatori și utilizatori. Pentru unul dintre criterii, și anume combinația de culoare, nu a fost posibil acordul asupra exemplelor distinctive. În ceea ce privește semnele de punctuație, alte simboluri utilizate în mod curent în comerț și elementele figurative, care sunt utilizate în mod curent sau care sunt uzuale în comerț în ceea ce privește produsele și/sau serviciile solicitate la

înregistrare, Grupul de lucru a decis că, în general, nu înzestrează o marcă în ansamblu său cu suficient caracter distinctiv.

15. De ce nu există solicitări de mărci reale utilizate în Practica comună?

Grupul de lucru a evitat adăugarea solicitărilor de mărci-reale în documentul de Practică comună deoarece ar putea fi benefice sau dăunătoare titularilor sau solicitanților. În schimb, au fost utilizate ca inspirație pentru a crea exemple clare care pot servi la ilustrarea principiilor.

16. Practica comună a avut în vedere jurisprudența la nivel național-și/sau cea a Uniunii Europene?

Pe durata procesului analizei preliminare și a elaborării Practicii comune, s-a luat în atență considerare jurisprudența la nivel național și cea a Uniunii Europene și s-a utilizat ca mijloc de inspirație pentru formarea principiilor și crearea exemplelor din document. Cazurile luate în considerare includ Cazul C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, Cazul C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, Cazul C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244 și Cazul C-37/03P, *BioID AG / OHIM*, (BioID), EU:C:2005:547.

17. Ce implicare a avut utilizatorul în acest proiect?

Reprezentanții a trei Asociații de Utilizatori (AIM, ECTA, EFPIA) au făcut parte din Grupul de lucru în calitate de observatori, chiar de la începutul proiectului, având acces oricând la toate documentele. De asemenea, au fost invitați întotdeauna să-și transmită feedbackul.

Concluziile au fost publicate în câteva etape, încurajând pe oricine să revizuiască documentul, să îl trimită către cine au considerat că ar avea o opinie și un feedback, cu scopul de a garanta că orice problemă exprimată poate fi luată în considerare și analizată de Grupul de lucru.

Toate Asociațiile internaționale de Utilizatori au fost invitate să participe la o reuniune specială în martie 2015, desfășurată la Bruxelles. Li s-a prezentat Practica comună, apoi și-au oferit feedbackul direct asupra principiilor. La reuniune au participat reprezentanți ai AIM, BUSINESSSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES și UNION.

www.tmdn.org

Convergența



Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne

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