

Vladimir Diaconiță

Dreptul proprietății intelectuale

Curs universitar

Editura
Stamangiu
2023

III.

PROTECȚIA MĂRCILOR

Dreptul mărcilor este de regulă poarta de intrare prin care dreptul proprietății intelectuale își câștigă noi adepți, pasionați de materie. Aceasta pentru că dreptul mărcilor se aseamănă cu mărcile: este deseori colorat, este simplu și firesc la suprafață, este adânc și plin de miez în amănuntele sale.

Vom vedea, în cele ce urmează, ce este și ce funcții are marca, care sunt condițiile pentru a dobândi protecția asupra unei mărci, în ce constă această protecție, ce o mărginește și, în fine, cum încetează prerogativele vizând marca.

1. Noțiunea și funcțiile mărcii

Să ne imaginăm că printr-un cataclism dispar instantaneu toate mărcile din lume. Pare un exercițiu bizar, în condițiile în care nu am definit, încă, marca, dar mizăm pe faptul că intuiția ne ajută plâsmuirile. În primele zile după dispariția mărcilor nu suntem afectați deloc, ne trăim viața ca până atunci. Ne invităm prietenii la masă și avem nevoie să mergem să cumpărăm bere. Ajungem în magazin. Știm din experiențele noastre anterioare că unele feluri de bere ne plac, altele nu. Dar în rafturi, acum, toate sticlele de bere arată identic. Absența mărcilor ne împiedică, deci, să ne folosim de experiențele de achiziție anterioare pentru a decide ce bere să achiziționăm acum. Este o tragedie? Indiscutabil, da. Iată de ce: după dispariția mărcilor, singurul criteriu pe care îl mai avem la dispoziție pentru a decide rațional ce bere să achiziționăm pentru petrecerea cu prietenii este prețul, pentru motivul că el rămâne unicul factor prin care se poate distinge o sticlă de bere de alta. Majoritatea publicului se va orienta, deci, să cumpere produsul având prețul cel mai mic. Este decizia economic firească. Aceasta ar însemna că producătorii vor concura între ei strict asupra prețului, astfel încât să poată oferi bere la prețuri cât mai mici și să atragă un număr cât mai mare de clienți. Pentru aceasta, vor sacrifica orice alte caracteristici ale berii, inclusiv calitatea acesteia. Veți spune probabil că multe persoane nu vor urmări berea cea mai ieftină, pentru motivul că știu că un preț mai mare de regulă înseamnă o calitate superioară sau, mai degrabă, pentru motivul că suferă de snobism. Și dacă ar fi adevărat, situația tot rea este, întrucât între producătorii de bere care vor decide să vândă scump pentru acest public tot o concurență asupra prețului există. Ei nu vor avea nicio motivație să investească în calitatea berii, ci doar să practice un preț mare, pentru că și dacă vând o bere proastă la un preț mare unui consumator oarecare, la achiziția lui ulterioară, acest consumator nu se va putea servi de experiența rea trecută, nu va ști cum să evite berea respectivului producător, câtă vreme în fața lui, pe raft, se găsesc, la prețul mare, mai multe sticle identice.

Prin experimentul de mai sus în care am scos, cu mintea, mărcile din viața noastră, am avut ocazia să vedem ce lipsește și, deci, ce fac mărcile pentru noi. În esență, ele adaugă la criteriile de care ne folosim atunci când suntem pe cale să

facem o achiziție. Să reflectăm la motivul pentru care achiziționăm o anumită sticlă de bere și nu alta. Nu o vom alege pe cea mai ieftină (cel puțin nu pentru că este cea mai ieftină) și nici pe cea mai scumpă (din nou, cel puțin nu pentru că este cea mai scumpă), ci vom alege o marcă anume de bere, pentru că acea marcă semnifică pentru noi ceva^[1]. Marca este, deci, *un semn* că sticla pe care o cumpărăm acum are, cel mai probabil, aceeași origine comercială cu sticla de bere purtând aceeași marcă pe care am achiziționat-o în trecut și ne-a plăcut și, deci, că are, cel mai probabil, aceeași calitate^[2]. Prin acest semn, *distingem* sticla de bere pe care dorim să o cumpărăm, date fiind experiențele noastre de achiziție trecute și plăcute, de sticlele de bere având origini comerciale diferite, pe care nu dorim să le cumpărăm, fie pentru că nu ne-au plăcut, în trecut, fie pentru că nu le cunoaștem. Dată fiind această distincție pe care publicul o poate face, grație mărcilor, *între originile comerciale* ale produselor sau serviciilor, comercianții sunt stimulați să concureze și pe alte planuri, nu doar pe acela al prețului. Ei vor fi, întâi de toate, stimulați să investească în calitatea produselor lor^[3]; consumatorii vor ține minte ce produse le-au fost pe plac și ce produse nu le-au plăcut și, cu ajutorul mărcilor, ei se vor putea folosi de aceste experiențe anterioare în achizițiile lor subsecvente. Mulțumită mărcii, investițiile făcute în calitate nu vor fi în van, ci vor putea fi recuperate prin menținerea fidelității clienților existenți și prin acapararea de clienți noi, aflați în căutarea aceleiași calități care, important, poate fi găsită, ca urmare a faptului că produsele sunt marcate. Mai pe scurt, mărcile *semnifică pentru public ceva în legătură cu calitatea* produselor/serviciilor pe care le desemnează^[4]. Comercianții vor fi, de asemenea, stimulați să investească în popularizarea produselor lor și în sporirea prestigiului acestora. Motivul rezidă în aceea că, uneori, consumatorul

[1] De aceea, se spune că marca ghidează consumatorul în alegerile de achiziții pe care le face. În acest sens, a se vedea J. PILA, P. TORREMANS, *op. cit.*, p. 345.

[2] Într-o hotărâre americană de la începutul secolului trecut s-a arătat în felul următor: „The true functions of the trademark are, then, to identify a product as satisfactory and thereby to stimulate further purchases by the consuming public” [*Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, apud F.I. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, Harvard Law Review, Apr., 1927, Vol. 40, No. 6 (Apr., 1927), p. 818].

[3] Așadar, prin aceea că publicul poate distinge produse/servicii în funcție de originea lor comercială, cu ocazia noilor achiziții pot fi convocate amintirile celor vechi, drept care comercianții sunt stimulați să investească în calitatea produselor/serviciilor. În acest sens, s-au afirmat următoarele: „Furthermore, the dual purpose of trade mark law should also be considered, namely: 1) to protect consumers by serving as an information link and providing them with a means to consider and select from alternative goods and/or services; and 2) to incentivise and reward a brand’s investment in quality, features, and other aspects of its goods and/or services” [European Union Intellectual Property Network, *Common Practice. Trademark applications made in bad faith (ECP4, CP13, second draft)*, martie 2023, secțiunea 2.2.].

[4] În acest sens, a se vedea CJUE, cauza C-517/99 (*Merz & Krell & Co*), paragraf 21. Curtea a reținut următoarele: „Trade mark rights constitute an essential element in the system of undistorted competition which the Treaty is intended to establish. In such a system, undertakings must be able to attract and retain customers by the quality of their products or services, which is made possible only by distinctive signs allowing them to be identified (see, inter alia, Case C-349/95, *Loendersloot* [1997] ECR I-6227, paragraph 22)”.

preferă să achiziționeze un produs de marcă și nu altul pentru simplul motiv că de cel de-al doilea nu știe nimic. Mai pe scurt, marca stimulează investițiile în publicitate, care doar datorită mărcii nu sunt făcute în van. Date fiind toate acestea, e bine că mărcile există^[1]. Dar nu doar atât: e bine și că dreptul le protejează^[2] fiindcă, altfel, dacă marca unui comerciant ar putea fi liber folosită de altul, nimic din cele de mai sus nu ar funcționa^[3].

Din cele două paragrafe introductive rezultă și noțiunea și funcțiile esențiale ale mărcii. Astfel:

Noțiunea de marcă este încifrată în art. 2 din Legea nr. 84/1998. Conform acestei dispoziții legale, „Poate constitui marcă orice *semn*, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiția ca aceste semne să fie *capabile*: a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și b) să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.” (s.n., V.D.).

Așadar, *marca este un semn care este apt să distingă produse sau servicii în funcție de originea lor comercială și care poate fi reprezentat clar și precis.*

Funcția esențială a mărcii este aceea de a indica originea comercială a produselor sau serviciilor, adică de „(...) a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă, fără nicio posibilitate de confuzie, acest produs sau serviciu de cele care au o altă proveniență (...)”^[4].

Faptul că mai sus am arătat care este funcția *esențială* a mărcii lasă, deja, să se înțeleagă că mărcile au și alte funcții. Înainte de a le indica, subliniem o observație importantă făcută în jurisprudența CJUE, care privește legătura între funcțiile mărcii: „o marcă trebuie să îndeplinească întotdeauna funcția de indicare a originii, pe când

^[1] Valoarea semnelor de indicare a originii comerciale a produselor a fost recunoscută de timpuriu. Spre exemplu, pe vremea romanilor, vasele de lut erau însemnate cu numele olarului care le-a făcut (J. PILA, P. TORREMANNS, *op. cit.*, p. 343); Vikingii foloseau mărcile pentru arme (I. MACOVEI, *Tratat de dreptul proprietății intelectuale*, Ed. C.H. Beck, București, 2010, pp. 329-331, *apud* N.R. DOMINTE, *op. cit.*, p. 1.).

^[2] Pentru justificări ale protecției mărcilor a se vedea, e.g., L. POENARU, *Protecția dreptului de autor...*, pp. 40 *et seqq*; L. BENTLY, B. SHERMAN, *op. cit.*, pp. 699 *et seqq*.

^[3] Așadar, dreptul mărcilor are deci dificila misiune de a îmbina în armonie interesele a trei categorii de persoane: consumatorii, titularul de marcă și concurenții acestuia. În acest sens, a se vedea J. PILA, P. TORREMANNS, *op. cit.*, p. 345.

^[4] E.g., CJUE, cauza C-307/10 (*Chartered Institute of Patent Attorneys împotriva Registrar of Trade Marks – cauză celebră, cunoscută mai degrabă după denumirea „IP Translator”*), parag. 36. În același sens a se vedea CJUE, Cauza C-517/99 (*Merz & Krell & Co*), parag. 22. În această din urmă cauză, Curtea a stabilit după cum urmează: „From that point of view, the essential function of the trade mark is to guarantee the identity of the origin of the marked goods or service to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the goods or service from others which have another origin (see, *inter alia*, case C-39/97, *Canon* [1998] ECR I-5507, paragraph 28)”.

celelalte funcții le îndeplinește numai în măsura în care titularul său o utilizează în acest sens”^[1].

Celelalte funcții ale mărcii care sunt deseori menționate cu rol funcțional în jurisprudența CJUE^[2] și care sunt denumite suficient de sugestiv încât să poată fi extrasă, din denumire, și semnificația lor sunt:

- Funcția de garantare a calității;
- Funcția de comunicare;
- Funcția de publicitate;
- Funcția de investiție.

Așa cum s-a arătat, aceste funcții suplimentare există – și sunt, la rândul lor, protejate de drept – întrucât „(...) o marcă constituie deseori, în afara unui indiciu al provenienței produselor și a serviciilor, un instrument de strategie comercială folosit, în special, în scopuri publicitare sau pentru a dobândi o reputație în vederea fidelizării consumatorului”^[3].

Funcțiile mărcii nu sunt doar o poveste, ci ocupă un loc important în economia reglementării dreptului mărcilor. Ele contribuie la definirea mărcii, explică cvasitalitatea aspectelor de regim juridic al mărcii și limitează protecția aferentă acesteia. În această privință, CJUE a arătat că „exercitarea dreptului exclusiv conferit de marcă trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii”^[4].

În cele ce urmează, vom arăta care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a putea fi obținut în mod valabil un certificat de înregistrare a mărcii.

2. Condiții de fond pentru obținerea certificatului de înregistrare a mărcii

Pentru a se putea obține înregistrarea valabilă a unei mărci, este nevoie ca obiectul ce se dorește a fi protejat (eventuala marcă) să îndeplinească anumite condiții. Le vom numi condiții de fond, pentru a le distinge de procedura ce trebuie

^[1] CJUE, cauza C-323/09 (*Interflora*), parag. 40.

^[2] E.g., CJUE, cauza C-487/07 (*L'Oréal*), parag. 58-59; CJUE, cauzele reunite C-236/08 – C-238/08 (*Google-Louis Vuitton*); CJUE, cauza C-323/09 (*Interflora*), parag. 38 [„(...) dispozițiile menționate permit titularului mărcii să invoce dreptul său exclusiv în caz de atingere sau de risc de atingere adusă uneia dintre funcțiile mărcii, indiferent dacă este vorba despre funcția esențială de indicare a originii produsului sau a serviciului protejat de marcă sau despre una dintre celelalte funcții ale acesteia, precum aceea care constă în garantarea calității acestui produs sau acestui serviciu ori aceea de comunicare, de investiție sau de publicitate (...)”]; CJUE, cauza C-558/08 (*Portakabin*), parag. 30 [aici, Curtea a arătat următoarele: „Printre aceste funcții figurează nu numai funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului (denumită în continuare „funcția de indicare a originii”), ci și celelalte funcții ale acesteia, precum, în special, aceea de a garanta calitatea acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate (...)”].

^[3] CJUE, cauza C-323/09 (*Interflora*), parag. 39.

^[4] CJUE, cauza C-323/09 (*Interflora*), parag. 37.

respectată (adică, condițiile de formă ce trebuie îndeplinite) pentru a accesa protecția specifică mărcilor.

Condițiile de fond sunt de două categorii: condiții de fond absolute, care sunt instituite pentru protejarea unor interese generale, și condiții de fond relative, reglementate pentru protecția unor interese particulare. Din această diferență de justificare decurg diferențe de regim juridic. Pe scurt:

– Doar condițiile de fond absolute sunt verificate de O.S.I.M. din oficiu^[1], nu și cele relative.

– Terții pot invoca neîndeplinirea celor două categorii de condiții de fond în moduri diferite:

- Motivele absolute de refuz la înregistrarea unei mărci (adică, în esență, neîndeplinirea condițiilor de fond absolute) pot fi folosite drept temei de către terți pentru a bloca înregistrarea mărcii prin intermediul instituției observațiilor scrise^[2]. Acestea pot fi formulate în termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii.
- Motivele relative de refuz (adică neîndeplinirea condițiilor de fond relative) pot fi utilizate, doar de către terții al căror interes este încifrat în condiția de fond relativă despre care se pretinde a fi fost încălcată, prin intermediul instituției opoziției. În cursul procedurii de înregistrare a mărcii, opozițiile se formulează într-un moment diferit de acela alocat observațiilor, anume în termen de două luni de la data publicării admiterii cererii de înregistrare a mărcii.

– Înregistrarea unei mărci cu încălcarea condițiilor de fond absolute are consecința nulității absolute a certificatului de marcă, în vreme ce încălcarea condițiilor de fond relative are consecința nulității relative a respectivului certificat.

– Ambele tipuri de nulitate vor putea fi obținute prin promovarea unei acțiuni pe care legiuitorul o numește, poate nu tocmai inspirat, „anularea înregistrării mărcii”.

– Ea poate fi inițiată oricând în cursul perioadei de protecție^[3], indiferent dacă tinde către anularea sau la declararea nulității absolute a certificatului de marcă, iar admiterea acțiunii de anulare are efecte retroactive, începând cu data depozitului reglementar al mărcii^[4].

– Rămâne însă, și pentru scopul acțiunii în anulare, valabilă diferența dintre cele două tipuri de condiții de fond enunțate mai sus în contextul prezentării diferențelor dintre observațiile scrise și opoziții, în sensul că anularea pentru încălcarea condițiilor de fond absolute poate fi inițiată de orice persoană care justifică un interes procesual, în vreme ce anularea pentru încălcarea condițiilor de fond relative poate fi inițiată doar de acea persoană al cărei interes este protejat prin condiția relativă de fond ce se pretinde că a fost încălcată.

Vom aborda pe rând cele două categorii de condiții de fond în cele ce urmează.

^[1] În acest sens, a se vedea art. 21 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

^[2] Art. 20 din Legea nr. 84/1998.

^[3] Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

^[4] Art. 56 alin. (4) din Legea nr. 84/1998.

2.1. Condițiile de fond absolute

Condițiile de fond absolute sunt reglementate de art. 5 (vasta majoritate) și de art. 56 alin. (1) lit. c) (condiția ca marca să nu fie înregistrată cu rea-credință) din Legea nr. 84/1998. Înregistrarea mărcilor cu rea-credință, însă, are o particularitate, în sensul că, deși reprezintă o condiție de fond absolută, ea nu va fi analizată de O.S.I.M. din oficiu și nici nu poate servi drept temei pentru observații scrise. Dimpotrivă, reaua-credință la înregistrarea mărcii poate fi invocată doar în contextul acțiunii în anularea înregistrării mărcii. În consecință, o vom analiza în acel context.

Urmează, deci, să analizăm aici condițiile de fond absolute reglementate de art. 5 din Legea nr. 84/1998.

2.1.1. Marca trebuie să fie un semn

Conform art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, „sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute: a) semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 2;”. Apoi, potrivit art. 2 al Legii nr. 84/1998, „poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiția ca aceste semne să fie capabile: a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și b) să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor”.

Textul de lege citat mai sus, care încifrează definiția mărcii, înglobează trei elemente^[1]. a) marca trebuie să fie un semn, b) susceptibil de reprezentare clară și precisă, c) apt să distingă produsele/serviciile, sub aspectul originii lor comerciale, ceea ce înseamnă că semnul trebuie să fie distinctiv și trebuie să nu fie necesar. Întrucât suscită unele discuții distincte, analiza celui de-al doilea element va fi făcută în secțiunea imediat consecutivă acesteia. În ce privește ultimul element definitoriu, CJUE a stabilit în mod just că el este cu totul înglobat^[2] în condițiile instituite, în legislația noastră internă, de art. 5 alin. (1) lit. b)-d), în sensul în care nu este cu puțință să existe un semn care să nu fie refuzat la înregistrare pe temeiul art. 5 alin. (1) lit. b)-d), dar care să fie, totuși, refuzat la înregistrare pe temeiul art. 2 lit. a)^[3]. De aceea, precizările privind caracterul distinctiv din secțiunea de mai jos sunt suficiente^[4]. Așa încât, în secțiunea de față ne vom opri asupra necesității ca marca să fie un semn.

^[1] E.g., CJUE, cauza C-49/02 (*Heidelberger Bauchemie*), paragraf 22; CJUE, cauza C-321/03 (*Dyson Ltd.*), paragraf 28.

^[2] J. PILA, P. TORREMANS, *op. cit.*, p. 356.

^[3] CJUE, cauza C-299/99 (*Philips Electronics NV*).

^[4] *Infra*, 2.1.3.

Așadar, **cu titlu preliminar**, din formularea „poate constitui marcă orice semn, cum ar fi (...)” pot fi extrase *două idei, una negativă, alta pozitivă*. Prima – cea negativă – este că lucrurile care nu sunt semne nu pot fi înregistrate ca marcă. A doua – cea pozitivă – este că accesul la înregistrare ca marcă este permis pentru toate semnele (pentru „orice semn”), indiferent de natura sa. Urmează câteva explicații despre fiecare dintre cele două idei în parte:

Întâi, în ce privește aspectul negativ, de excludere din sfera lucrurilor ce pot fi înregistrate ca marcă, se spune că sunt semne lucrurile care transmit unor persoane informații despre alte lucruri^[1]; invers, nu sunt semne acele lucruri care nu transmit unor persoane informații despre alte lucruri. Pentru ca un lucru să transmită unor persoane o informație despre alt lucru, trebuie să se întâmple două lucruri:

Pe de-o parte, este nevoie ca persoanele cărora le este adresat mesajul să perceapă lucrul care conține mesajul ca atare, ca purtător de mesaje. Cu alte cuvinte publicul trebuie să aibă percepția că în lucrul pe care îl are în față se găsește înglobată o informație despre un alt lucru. Dacă această premisă nu este prezentă, nu suntem în fața unui semn. În cazul mărcilor, mesajul purtat trebuie să vizeze originea comercială a produselor/serviciilor, ceea ce înseamnă că publicul confruntat cu marca ce se dorește a fi înregistrată trebuie să aibă percepția că în fața sa se găsește un lucru (semn) purtător al unui asemenea mesaj. Dacă situația nu se prezintă astfel, înseamnă că nu este îndeplinită condiția ca marca să conștie într-un semn distinctiv^[2], aspect despre care vom discuta mai jos, într-o secțiune distinctă^[3].

De cealaltă parte, în prealabil, pentru ca publicul să poată avea percepția că în lucrul pe care îl are în față se găsește înglobată o un mesaj distinctiv despre un alt lucru, este nevoie ca primul lucru să poată fi perceput ca atare prin simțuri. O speță CJUE ilustrează această problemă: Dyson a încercat să înregistreze coșul colector transparent făcând parte din suprafața exterioară a aspiratorului, ca un concept, adică a încercat să obțină un monopol asupra ideii de cuvă colectoare transparentă, indiferent de forma sa concretă^[4]. Demersul Dyson nu putea fi încununat de succes pentru mai multe motive, dar cel relevant în contextul de față este următorul: conceptele – categorii abstracte – nu sunt semne^[5]. Conceptele sunt percepute cu imaginația, care este infinită, în vreme ce semnele sunt percepute prin simțuri. Dacă s-ar permite înregistrarea conceptelor ca marcă, atunci aceasta nu ar fi niciodată utilizată ca atare de către titular, întrucât, revenind la exemplul jurisprudențial menționat, aspiratoarele cu coșuri colectoare transparente efectiv comercializate de titular nu ar cuprinde marca, așa cum a fost înregistrată, ci simple exemple, ipostaze ale obiectului protecției, fără să îl dezvăluie cu totul vreodată. Raționamentul Curții este următorul:

^[1] *Philips Electronics BV v. Remington Consumer Products* [1998] RPC 283 (jacob J), *apud* J. PILA, P. TORREMANNS, *op. cit.*, p. 348.

^[2] Sub acest aspect, deci, condiția ca marca să fie un semn se suprapune cu, în sensul în care este înglobată în cerința caracterului distinctiv.

^[3] *Infra*, 2.1.3.

^[4] CJUE, cauza C-321/03 (*Dyson Ltd.*).

^[5] J. PILA, P. TORREMANNS, *op. cit.*, p. 348; CJUE, cauza C-321/03 (*Dyson Ltd.*), paragraf. 53-54.

„În pofida amplei jurisprudențe a Curții cu privire la semnele care pot constitui o marcă în temeiul articolului 2 din directivă, credem că un concept, precum cel dezvoltat de solicitantă, nu poate constitui o marcă în sensul dispoziției menționate.

Într-adevăr, după cum a remarcat Comisia în observațiile sale, un concept face apel doar la imaginație. Spre deosebire de un miros, de o culoare sau de un sunet, un concept este o creație a gândirii și nu poate fi perceput printr-unul din cele cinci simțuri fizice ale ființei omeneste, și anume văzul, auzul, pipăitul, mirosul sau gustul. Capacitatea omului de a gândi și de a-și imagina este infinită, iar facultatea spiritului de a-și reprezenta un obiect sau o imagine este, în opinia noastră, nelimitată. Or, în măsura în care, potrivit unei jurisprudențe consacrate, funcția esențială a unei mărci este aceea de a permite consumatorului să distingă, în funcție de proveniență și fără vreo posibilă confuzie, produsele și serviciile care îi sunt oferite, suntem de părere că acest obiectiv nu poate fi atins de un semn care poate fi perceput de ființa omenescă într-un mod atât de diferit. De aceea, în opinia noastră, un concept nu poate constitui o indicație pentru consumator și, în consecință, nu poate fi un semn apt să îndeplinească funcția de diferențiere a unei mărci^[1].

Analiza împrejurării dacă ceea ce se dorește a fi înregistrat ca marcă este sau nu un semn se va face în concret. Din nou, jurisprudența CJUE oferă un exemplu care să illustreze această problemă: într-o speță^[2], Heidelberger Bauchemie a depus o cerere de înregistrare ca marcă a combinației de culori albastru și galben. În legătură cu acest scenariu, CJUE a stabilit, pe de-o parte, (i) că o culoare (sau o combinație de culori) are de regulă o foarte îngustă abilitate de a transmite publicului o informație privind originea produsului pe care îl colorează, pentru motivul că produsele sunt în general colorate și că, suplimentar, culorile sunt folosite în comerț de regulă^[3] pentru valoarea lor estetică, nu pentru a informa consumatorul^[4] dar, de cealaltă parte, (ii) este posibil ca într-un caz concret, cel mai adesea ca efect al utilizării, culoarea să capete valoarea de semn^[5]. În același sens – dar, de data aceasta, în legătură cu o cerere de înregistrare a unei singure culori (portocaliu) – Curtea a stabilit următoarele: „(...) trebuie subliniat că o culoare per se nu poate fi prezumată a constitui un semn. În mod normal, o culoare este o simplă caracteristică a lucrurilor. Totuși, ea poate constitui un semn. Aceasta depinde de contextul în care culoarea este folosită. În orice caz, o culoare per se este capabilă, în relație cu un produs sau

[1] Cauza C-321/03 (*Dyson Ltd.*), paragraf. 53-54.

[2] CJUE, cauza C-49/02 (*Heidelberg Bauchemie BmbH*).

[3] Uneori, se poate întâmpla ca o anumită culoare a produselor să aibă un rol funcțional (spre exemplu, culoarea roșie a medicamentelor pentru inimă, care permite utilizatorilor o mai facilă recunoaștere), caz în care aceasta nu poate fi înregistrată ca marcă, fiind un semn necesar. Despre condiția ca marca să nu conștie într-un semn necesar, a se vedea *infra*, 2.1.4. Alteori, este posibil ca o anumită culoare să adauge o valoare substanțială produsului, caz în care, din nou, am fi în fața unui semn necesar. Pentru o ipostază a viziunii americane asupra problemei înregistrării culorilor ca marcă, a se vedea cauza *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 163 (1995).

[4] CJUE, cauza C-49/02 (*Heidelberg Bauchemie BmbH*), paragraf. 38

[5] CJUE, cauza C-49/02 (*Heidelberg Bauchemie BmbH*), paragraf. 39.

serviciu, să constituie un semn^[1]. Explicația rezidă în aceea că publicul este obișnuit, de regulă, să considere semne cuvintele și figurile, dar nu are aceeași propensiune în legătură cu o culoare sau cu o combinație de culori^[2].

Apoi, în ce privește fațeta pozitivă a regulii „poate constitui marcă orice semn, cum ar fi (...)”: nu există o categorie de semne care să fie exclusă, *de plano*, de la înregistrare, chiar dacă aceasta nu s-ar regăsi în enumerarea cuprinsă în art. 2 din Legea nr. 84/1998. Această enumerare este pur exemplificativă^[3]. Firește, orice semn poate fi înregistrat ca marcă, deși nu se găsește în enumerarea din art. 2. Din Legea nr. 84/1998, în măsura în care acesta îndeplinește și celelalte condiții de fond ale obiectului protecției.

În contextul acestei fațete incluzive a cerinței ca marca să conștie într-un semn, în cele ce urmează vom furniza câteva exemple de semne care pot fi înregistrate valabil ca marcă:

Există, întâi de toate, categoria *mărcilor verbale*, care subîntinde cuvinte înregistrate ca marcă (e.g., APPLE^[4], Mercedes^[5]), acestea putând fi fanteziste (e.g., NIKE^[6]), nume de persoane (e.g., Ana Aslan^[7]), acronime (e.g., FIAT^[8]). Sloganul constituie de asemenea un semn susceptibil de a fi înregistrat ca marcă (e.g., wet dust can't fly^[9]). Dacă sunt îndeplinite celelalte condiții de fond ale obiectului protecției, se poate înregistra ca marcă și o simplă literă (e.g., W^[10]) sau un număr (e.g., 1881^[11]).

Există posibilitatea înregistrării unor *mărci figurative*, așa cum sunt, spre pildă:^[12]



[13]



[14]

[1] CJUE, cauza C-104/01 (*Libertel*), par. 27.

[2] E.g., case T-173/00 (*KWS Saat AG v. OHIM*).

[3] E.g., CJUE, cauza C-273/00 (*Sieckmann*), par. 43-44, CJUE, cauza C-283/01 (*Shield Mark*), par. 34-35; CJUE, cauza C-321/03 (*Dyson Ltd.*), par. 32.

[4] Marcă a Uniunii Europene, înregistrată sub numărul 016905961/21.12.2017.

[5] Marcă înregistrată în România sub numărul 007508/03.02.1992.

[6] Marcă înregistrată în România sub numărul 006968/13.03.1979

[7] Marcă înregistrată în România sub numărul 031668/30.05.1994

[8] Marcă UE, înregistrată sub numărul 000336909/18.01.1999.

[9] Marcă a cărei valabilă înregistrare a fost decisă în cauza T-133/13.

[10] Marcă UE înregistrată sub nr. 014503262/16.08.2016, pentru produse din clasa 9 (căști audio, căști audio fără fir etc.) și din clasa 14 (ceasuri, părți componente ale ceasurilor etc.).

[11] Marcă înregistrată în Regatul Unit sub nr. UK00002452191/23.01.2009.

[12] Reprezentările grafice ale mărcilor care urmează au fost extrase din baza de date O.S.I.M. (prima marcă) și din baza de date TMView.

[13] Marcă înregistrată sub nr. M 2002 00043/07.01.2002.

[14] Marcă înregistrată sub nr. UK00001243588/06.06.1985.