

I. Anulare

A. Conflict cu drepturi anterioare

1. Legislație

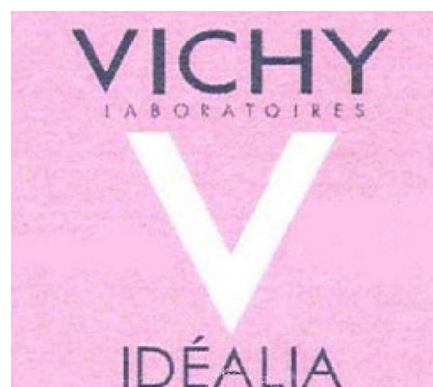
Legea nr. 84/1998, art. 6 alin. (1) lit. b): [...] o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative: [...] b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Art. 47 alin. (1) lit. b): Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului București de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: [...] b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6.

Regulamentul nr. 207/2009: art. 8 alin. (1) lit. b); art. 53 alin. (1) lit. a)
Directiva 2008/95: art. 4 alin. (1) lit. b)

2. Spețe

2.1. T-144/15 L'Oréal c. EUIPO



L'Oréal: 12.07.2012: Vichy Laboratoires V Idéalia, clasa 3

Theralab: 09.11.2011: Idealina, marcă verbală, clasa 3: Înălbitori și alte substanțe pentru rufe; Preparate pentru curățare, lustruire, degresare și preparate abrazive; Săpunuri; Produse de parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice, loțiuni de păr; Produse de curățare a dinților.

2.2. OSIM

Compagnie Gervais Danone: 12.08.2008: Cremosso,



clasa 29: Lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel, lapte aromat și lapte bătut; produse lactate, cum ar fi: deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi de băut, băuturi simple sau aromate produse în principal din lapte sau produse lactate, băuturi lactate preparate în principal din lapte, băuturi lactate cu conținut de fructe;

produse lactate sau aromate fermentate; toate produsele lactate cu excepția brânzei și a produselor din brânză.



Deserta: 16.02.2012: Cremoice, clase: 29: Amestec din praf de zer și proteina din lapte, ingredient pentru producția industrială a înghețatei.

30: Cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea, orez, tapioca, sago, făină și preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;

35: Afaceri comerciale, import export, francizare, consiliere, consultanță pentru afaceri și management, pentru domeniul solicitat a fi înregistrat, publicitate și reclamă, organizare de expoziții și orice formă de prezentare în scop comercial în domeniul industriei alimentare.

- OSIM: "analizând mărcile în conflict ... se constată că există similaritate ..., riscul de confuzie incluzând și riscul de asociere pentru consumatorul mediu ... fiind foarte ridicat"

- "produsele/serviciile din cls. 30 și 35 sunt similare/complementare cu produsele din cls. 29 aparținând mărcii anterioare opuse"

- CJUE, C-39/97 Canon: sunt relevanți pentru aprecierea gradului de similaritate între produse factori precum: "natura produselor, utilizatorii finali ai produselor, metoda de folosire a produselor, raportul de competiție sau de complementaritate între produse, canalele de distribuție comercială a produselor"

- TUE, T-74/10 Flaco-Geräte contra OHIM: dacă între produse "există o legătură strânsă, în sensul că unul dintre produse este important sau indispensabil pentru folosirea celuilalt, astfel încât consumatorii ar putea să creadă că responsabilitatea pentru fabricarea produselor aparține aceleiași întreprinderi", produsele sunt complementare

B. Rea-credință

1. Legislație

Legea nr. 84/1998, art. 6 alin. (4), lit. g): O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă [...] g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii și care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credință de către solicitant.

Art. 47, alin. (1), lit. c): Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului București de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: [...] c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință;

Art. 47 alin. (2) Acțiunea în anulare pentru motivul prevăzut la alin. (1) lit. c) poate fi introdusă oricând în perioada de protecție a mărcii.

Art. 48. - (1) Titularul unei mărci anterioare, care cu știință a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară anularea și nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele și serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credință.

Regulamentul nr. 207/2009: art. 52 alin. (1) lit. b) (cauză de nulitate absolută)
Directiva 95/2008: art. 4 alin. (4) lit. g)

2. Spețe

2.1. Instanțe române

1945, 1995, 1997, CARPIGIANI (actuala denumire ALI Spa), IT

ALI Spa, IT, 07.11.1997, RAINBOW:

7: Mașini și mașini unelte; Motoare, altele decât cele pentru vehicule terestre; Cuplaje și organe de transmisie (cu excepția celor pentru vehiculele terestre); Instrumente agricole, altele decât cele acționate manual; Incubatoare pentru ouă; Automate (distribuitoare automate).

9: Aparate și instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; Aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; Suporturi de înregistrare magnetice, discuri de înregistrare; Discuri compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale de înregistrare; Mecanisme care funcționează cu monede; Case de marcat, mașini de calculat, echipamente pentru tratarea informației și calculatoare; Software; Extinctoare.

11: Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și instalații sanitare.

RO: 2005, 2006-2008: vânzare mașini de înghețată pe teritoriul României; publicitate

SC LAM EKAVIRA SRL, RO, 02.07.2007, RAINBOW ICE:

35: Import; regruparea în avantajul terților a mașinilor de înghețată (cu excepția transportului lor) permițând consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod.

SC LAM EKAVIRA SRL, EM, 08.02.2011, RAINBOW ICE:

35: Publicitate; Gestiunea afacerilor comerciale; Administrație comercială; Lucrari de birou; Toate cele menționate anterior având legătură exclusiv cu echipamentele de distribuție de înghețată.

39: Transport; Ambalarea și depozitarea mărfurilor; Organizarea de călătorii; Toate cele menționate anterior având legătură exclusiv cu echipamentele de distribuție de înghețată.

ALI Spa, EM, 28.06.2011, RAINBOW:

7: Mașini automate pentru producerea și distribuirea de înghețată, frișcă, înghețată "soft", băuturi și altele asemănătoare

9: Mașini automate pentru distribuție de înghețată, frișcă, înghețată "soft", băuturi și altele asemănătoare

11: Mașini automate pentru producerea și conservarea de înghețată, frișcă, înghețată "soft", băuturi și altele asemănătoare, mașini de pasteurizat, echipamente și instalații refrigerante

RO: 04.11.2011; 25.01.2012: acțiune în contrafacere; acțiune în anularea înregistrării mărcii pentru înregistrare cu rea-credință

SC LAM EKAVIRA SRL, RO, 01.02.2012, RAINBOW (respinsă la înregistrare, prin admiterea opoziției)

7 Mașini automate pentru producția și distribuția de înghețată, frișcă, băuturi și altele asemenea.

11 Mașini automate pentru producerea și păstrarea de înghețată, frișcă, băuturi și produse similare, pasteurizatoare pentru înghețată, aparate și instalații frigorifice.

35 Importul și regruparea în avantajul terților a mașinilor de înghețată (cu excepția transportului lor) permițând consumatorilor să le vada și să le cumpere comod.

Jurisprudență constantă:

Faptul cunoașterii folosirii unei mărci similare pentru produse identice sau similare este dovedit **dacă nu reiese, fără echivoc și dincolo de orice îndoială, că prin cererea de înregistrare a unei mărci, titularul nu a avut reprezentarea vătămării drepturilor unui terț sau că nu a intenționat o astfel de finalitate** (ÎCCJ, dec. nr. 1497/05.03.2010, în O. Spineanu-Matei, *op. cit.*, vol. (4), p. 63 și p. 74).

2.2. CJUE

1). C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. Franz Hauswirth GmbH

1930: începe comercializarea iepurașilor de ciocolată

1950: Lindt comercializează iepurași sub formă de ciocolată

1994: și în Austria



2000: Lindt: marca 3D: , clasa 30

1962: Franz Hauswirth

Hotărâre: pentru aprecierea relei-credințe se iau în considerare toți factorii relevanți specifici speței, existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă (comunitară) și, în special:

- solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează, cel puțin într-un stat membru, un semn identic/similar pentru un produs identic/similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere;

- în sectorul economic vizat, utilizarea este îndeobște cunoscută; cunoașterea poate fi dedusă din durata utilizării

- scopul înregistrării mărcii

- obiectivul urmărit prin depunerea cererii de înregistrare este sau nu legitim? da, dacă solicitantul nu este un actor recent pe piață, ci dorește ca semnul să fie mai puternic protejat, ca efect al înregistrării; dacă solicitantul este un actor

recent pe piață, este evident scopul de a profita de cunoașterea semnului pe piață și de a împiedica concurentul cărui i se datorează această cunoaștere de a mai folosi semnul respectiv

- justificarea alegerii semnului pentru înregistrare; libertatea de alegere

- nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită

- în temeiul art. 47 alin. (1) lit. c): un semn prezent pe piață de mai mult timp; utilizarea în spațiu; cunoașterea semnului în sectorul economic vizat

- nu un semn înregistrat anterior ca marcă, motiv de nulitate distinct, reglementat prin disp. art. 47 alin. (1) lit. b): înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6, respectiv art. 6 alin. (1)

- nu notorietatea, motiv de nulitate distinct, reglementat prin disp. art. 47 alin. (1) lit. b): înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6, respectiv art. 6 alin. (3) sau 6 alin. (4) lit. a)

2). T-456/15 Foodcare contra EUIPO

Hotărâre: alți factori relevanți:

- originea semnului contestat și utilizarea acestuia ulterior creării sale

- logica comercială în care s-a înscris depunerea cererii de înregistrare a semnului ca marcă a Uniunii Europene

- cronologia evenimentelor care au caracterizat respectiva depunere

II. Decădere

1. Legislație

Legea nr. 84/1998, art. 46, alin. (1), lit. a): Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului București, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă: a) fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani;

art. 46, alin (4): Dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia și poate fi făcută prin orice mijloc de probă.

art. 49. - Dacă un motiv de decădere [...] există numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, decăderea [...] va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii.

Regulamentul nr. 207/2009: art. 51 alin. (1) lit. a); art. 51 alin. (2)

Directiva 95/2008: art. 10; art. 12 alin. (1); art. 13

2. Spețe

2.1. Instanțe române



clasa 29:

Lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel, lapte aromat și lapte bătut;

produse lactate, cum ar fi: deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi de băut, băuturi simple sau aromate produse în principal din lapte sau produse lactate, băuturi lactate preparate în principal din lapte, băuturi lactate cu conținut de fructe; produse lactate sau aromate fermentate;

toate produsele lactate cu excepția brânzei și a produselor din brânză.

2.2. OHIM (EUIPO)

1). R 1295/2007-4, Lotus

- „utilizarea (mărcii – n.ns.) trebuie să fie demonstrată pentru toate produsele cu privire la care marca este înregistrată [...]

- dacă, pe lângă termenul generic, marca menționează în mod explicit și produsele incluse în termenul generic, atunci aceasta trebuie să fi fost utilizată și pentru aceste produse specifice pentru a rămâne înregistrată pentru acestea.”

2.3. CJUE

1). C-149/11, Leno Merken și C-610/11P Centrotherm

- “[...] nu ar fi justificat ca o marcă neutilizată să obstrucționeze concurența prin limitarea gamei de semne care pot fi înregistrate ca marcă de alte persoane și prin eliminarea posibilității concurenților de a utiliza un semn identic sau similar cu această marcă cu ocazia introducerii pe piața internă a unor produse sau servicii identice sau similare cu cele care sunt protejate de marca în cauză”

- “trebuie să se aprecieze, în perioada de cinci ani care urmează înregistrării mărcii Uniunii Europene, întinderea dreptului exclusiv conferit în temeiul acestei dispoziții având în vedere produsele și serviciile, astfel cum sunt vizate de înregistrarea mărcii, iar nu în raport cu utilizarea acestei mărci de către titular în această perioadă.”

2). C-416/04, Sunrider

- o marcă națională face obiectul unei utilizări efective „atunci când este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială, care este aceea de a garanta identitatea originii produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată în scopul de a crea sau de a păstra un debușeu pentru aceste produse și servicii”.

- utilizarea efectivă trebuie să fie „suficientă pentru menținerea sau pentru crearea de cote de piață pentru produsele protejate prin marcă”.

3) T-126/03, Aladin

- problema dacă dovada folosirii mărcii pentru "un produs pentru lustruirea metalelor constând din bumbac impregnat cu un agent de lustruire (bumbac magic)" este suficientă pentru a face dovada folosirii efective a mărcii pentru categoria "produse pentru lustruirea metalelor", pentru care marca a fost înregistrată.
- categoria "produse pentru lustruirea metalelor" face parte din categoria "preparate pentru curățare, lustruire, degresare și preparate abrazive", cuprinsă în clasa de produse 3 din Clasificarea de la Nisa, clasă care include și categoriile de produse: "înălbitori și alte preparate pentru spălare; săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de dinți".
- în acest caz particular, în care produsul pentru care a fost înregistrată marca a fost indicat foarte precis în cererea de înregistrare ca fiind "produse pentru lustruirea metalelor", nu este justificată limitarea excesivă a întinderii protecției la acest produs particular de lustruire a metalelor, constând numai din bumbac impregnat cu un agent de lustruire, în legătură cu care a fost făcută dovada folosirii efective a mărcii.
- articolul 43, alineatul 2, ultima teză din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretat "[...] ca vizând evitarea situației în care o marcă utilizată parțial se bucură de protecție extinsă numai datorită faptului că a fost înregistrată pentru o gamă largă de produse sau servicii [...]".