



**Comunicare comună privind practica
comună referitoare la întinderea protecției
mărcilor în alb-negru**
15 aprilie 2014

1. CONTEXT

Prin angajamentul lor de a continua colaborarea în contextul Programului de convergență prin intermediul Rețelei europene pentru mărci, desene și modele industriale, oficiile naționale din Uniunea Europeană au convenit asupra unei practici comune cu privire la mărcile în alb-negru și/sau în nuanțe de gri. Practica comună este făcută publică printr-o comunicare comună, cu scopul de a spori în continuare transparența, securitatea juridică și predictibilitatea în beneficiul examinerilor și al utilizatorilor în egală măsură.

Subiectul acestei comunicări comune îl reprezintă convergența diferitelor abordări ale mărcilor în alb-negru și/sau în nuanțe de gri sub aspectul priorității, al motivelor relative și al utilizării cu bună-credință.

2. PRACTICA COMUNĂ

Practica comună este constituită din trei părți:

PRIORITATE

Obiectiv	<i>O marcă înregistrată în alb-negru și/sau în nuanțe de gri este oare considerată identică cu aceeași marcă în culori?</i>
Practică comună	<ul style="list-style-type: none"> • O marcă în alb-negru față de care se revendică prioritatea nu este identică cu aceeași marcă în culori decât dacă diferențele de culoare sunt ne semnificative*. • O marcă în nuanțe de gri față de care se revendică prioritatea nu este identică cu aceeași marcă în culori sau în alb-negru decât dacă diferențele de culoare sau de contrast de umbre sunt ne semnificative*. <p>*O diferență ne semnificativă între două mărci este o diferență pe care un consumator cu spirit de observație rezonabil o percepe numai la verificarea „față în față” a mărcilor.</p>
Dispoziții	Art. A alin(2) din Convenția de la Paris Art. 29 alin(1) din Regulamentul privind marca comunitară

MOTIVE RELATIVE

Obiectiv	<i>O marcă <u>anterioară</u> în alb-negru și/sau în nuanțe de gri este oare identică cu aceeași marcă în culori?</i>
Practică comună	<ul style="list-style-type: none"> • O marcă anterioară în alb-negru nu este identică cu aceeași marcă în culori decât dacă diferențele de culoare sunt ne semnificative*. • O marcă anterioară în nuanțe de gri nu este identică cu aceeași marcă în culori sau în alb-negru decât dacă diferențele de culoare sau de contrast de umbre sunt ne semnificative*.

*O diferență nesemnificativă între două mărci este o diferență pe care un consumator cu spirit de observație rezonabil o percepe numai la verificarea „față în față” a mărcilor.

Dispoziții

Art. 4 alin.(1) din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci
Art. 8 alin.(1) din Regulamentul privind marca comunitară

UTILIZARE CU BUNĂ-CREDINȚĂ

Obiectiv	<i>Schimbarea culorii unei mărci înregistrate în alb-negru/în nuanțe de gri (sau invers) este oare acceptabilă pentru stabilirea utilizării cu bună-credință?</i>
Practică comună	<ul style="list-style-type: none"> • Numai o schimbare de culoare nu alterează caracterul distinctiv al mărcii, atâta timp cât: <ul style="list-style-type: none"> a) elementele verbale/figurative coincid și sunt principalele elemente distinctive; b) se respectă contrastul de umbre; c) culoarea sau combinația de culori nu are un caracter distinctiv în sine; d) culoarea nu este una dintre principalele elemente care contribuie la caracterul distinctiv al mărcii. <p>Pentru stabilirea utilizării cu bună-credință, principiile aplicabile mărcilor în alb-negru se aplică și mărcilor în nuanțe de gri.</p>
Dispoziții	Art. 10 alin.(1) lit.(a) din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci Art. 15 alin.(1) lit.(a) din Regulamentul privind marca comunitară

2.1. ASPECTE CONSIDERATE CA NEFIIND LUATE ÎN DISCUȚIE LA ELABORAREA PRINCIPIILOR DE PRACTICĂ COMUNĂ

Următoarele aspecte sunt considerate ca nefiind luate în discuție la elaborarea principiilor de practică comună:

- similitudinile dintre culori, inclusiv dacă o marcă depusă în alb-negru și/sau în nuanțe de gri este **similară** aceleiași mărci în culori în ceea ce privește motivele relative pentru refuz;
- **identitatea**, atunci când marca anterioară este în **culori**, iar marca ulterioară în alb-negru sau în nuanțe de gri (pentru identitate, practica comună se concentrează exclusiv asupra mărcilor anterioare în alb-negru);
- utilizarea în scopul dobândirii caracterului distinctiv;
- mărcile color *per se*;
- aspecte privind încălcarea drepturilor.

3. IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR DE PRACTICĂ COMUNĂ

Practica comună va intra în vigoare în termen de trei luni de la data publicării acestei comunicări comune.

Practica comună nu impune schimbări în Registrul mărcilor în ceea ce privește prioritățile deja acceptate.

Mai multe informații despre implementarea acestei practici comune sunt disponibile în tabelul de mai jos. Oficiile naționale pot alege să publice informații suplimentare pe site-urile lor.

3.1.OFICII NAȚIONALE CARE VOR IMPLEMENTA PRINCIPIILE DE PRACTICĂ COMUNĂ

LISTA OFICIILOR NAȚIONALE CARE VOR IMPLEMENTA PRINCIPIILE DE PRACTICĂ COMUNĂ, DATA IMPLEMENTĂRII ȘI MODUL DE IMPLEMENTARE

Prezentare generală a punerii în aplicare a practicii comune					
Oficiu	Data implementării	Practica comună va fi aplicabilă în cazul:			
		tuturor cererilor în curs de procesare la data implementării	tuturor cererilor depuse după data implementării	tuturor <u>acțiunilor</u> din aria specifică de competență, în curs de desfășurare la data implementării (**)	tuturor <u>acțiunilor</u> din aria specifică de competență, inițiate după data implementării (**)
AT	1.6.2014		X		X
BG	1.7.2014	X	X	X	X
BX	15.4.2014	X	X	X	X
CY	15.7.2014		X		X
CZ	15.4.2014		X		X
DE	15.4.2014	X	X	X	X
EE (*)	1.6.2014		X	Nu este cazul	Nu este cazul
ES (*)	15.4.2014		X		X
GR	1.7.2014		X		X
HU	1.7.2014		X		X
HR	1.7.2014	X	X	X	X
IE	16.7.2014		X		X
LV	1.7.2014		X		X
LT (*)	1.7.2014		X		X
MT (*)	1.7.2014		X	Nu este cazul	Nu este cazul

OAPI	2.6.2014	X	X	X	X
PL	15.7.2014		X		X
PT	1.6.2014	X	X	X	X
RO	16.7.2014	X	X	X	X
SI (*)	1.7.2014		X		Nu este cazul
SK	15.4.2014	X	X	X	X
TR (*)	15.7.2014		X		Nu este cazul
UK	15.7.2014		X		X

(*) aceste oficii naționale nu examinează utilizarea

(**) acțiunile pot include una sau mai multe dintre următoarele procedurii: opoziții, acțiuni în anulare sau revocări, în funcție de instanța competentă

3.2 OFICII NAȚIONALE CARE AU PREVEDERI LEGALE SPECIALE

Oficiile naționale suedez, danez și norvegian, care recunosc și sprijină activitatea desfășurată de grupul de lucru, nu sunt în măsură să implementeze această practică comună deoarece există constrângeri juridice ale legislațiilor naționale.

3.3 OFICII NAȚIONALE CARE NU AU PARTICIPAT LA ACEST PROIECT

Oficiile naționale italian, francez și finlandez nu au participat în cadrul proiectului.

ANEXĂ:

PRINCIPII ALE PRACTICII COMUNE

A close-up photograph of two hands holding several grey puzzle pieces. The hands are positioned as if they are about to fit the pieces together. The background is a blurred, light-colored surface.

Convergence

Principii ale practici comune
Programul de convergență

PC 4. Întinderea protecție mărcilor alb-negru

Index

1.	CONTEXTUL PROGRAMULUI	2
2.	CONTEXTUL PROIECTULUI.....	3
3.	OBIECTIVUL ACESTUI DOCUMENT.....	4
4.	DOMENIUL DE APLICARE AL PROIECTULUI	4
5.	PRACTICA COMUNĂ.....	5
5.1.	CONCEPTUL DE IDENTITATE	5
5.2.	PRIORITATEA.....	9
5.3.	MOTIVE RELATIVE DE REFUZ	10
5.4.	UTILIZAREA.....	11
5.5.	NUANȚELE DE GRI.....	11
6.	OFICII NAȚIONALE CARE AU PREVEDERI JURIDICE SPECIALE	12
6.1	SUEDIA	12
6.2	DANEMARCA	13
6.3	NORVEGIA.....	13

1. CONTEXTUL PROGRAMULUI

În pofida dezvoltării din ultimii ani la nivel mondial a activității legate de mărci și desene și modele industriale, eforturile de a realiza convergența în ceea ce privește modul în care oficiile din întreaga lume acționează în domeniu au dus doar la rezultate modeste. În Europa, încă mai e un drum lung de parcurs până la eliminarea inadvertențelor existente între oficiile de proprietate intelectuală din Uniunea Europeană. Planul strategic al Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne identifică această problemă ca fiind una dintre principalele provocări de abordat.

Având în vedere această situație, în iunie 2011 a fost instituit Programul de Convergență. Acesta reflectă hotărârea comună a oficiilor naționale, a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și a utilizatorilor de a trece împreună cu oficiile de proprietate intelectuală din Uniunea Europeană spre o nouă etapă, odată cu dezvoltarea progresivă a unei rețele europene de cooperare și colaborare care să contribuie la un mediu consolidat al proprietății intelectuale în Europa.

Perspectiva acestui Program este *„de a stabili și de a comunica certitudine juridică, calitate și ușurință în utilizare, atât solicitantului, cât și oficiului”*. Acest obiectiv va fi realizat prin eforturi comune de a armoniza practici și va aduce avantaje semnificative atât pentru utilizatori, cât și pentru oficiile de proprietate intelectuală.

În prima etapă au fost lansate următoarele cinci proiecte sub egida Programului de Convergență:

- **PC 1. Armonizarea clasificării**
- **PC 2. Convergența titlurilor claselor**
- **PC 3. Motive absolute – Mărci figurative**
- **PC 4. Întinderea protecției mărcilor alb-negru**
- **PC 5. Motive relative – Riscul de confuzie**

Acest document prezintă practica comună a celui de-al patrulea proiect: **PC 4. Întinderea protecției mărcilor alb-negru.**

2. CONTEXTUL PROIECTULUI

În momentul lansării proiectului, au existat diferențe între oficiile naționale în ceea ce privește practica referitoare la aprecierea întinderii protecției mărcilor înregistrate alb-negru. Unele oficii naționale aveau practica „alb și negru acoperă totul”, conform căreia prin înregistrarea mărcilor în alb-negru se acorda protecție pentru toate culorile și combinațiile de culori, astfel asigurându-se o protecție maximă în privința culorilor. Alte oficii aveau practica „primești ceea ce vezi”, care asigură protecție mărcii așa cum a fost înregistrată, însemnând că mărcile înregistrate în alb-negru sunt protejate numai ca atare.

Diferențele practice și interpretări în ceea ce privește mărcile alb-negru produc confuzii pentru solicitanții care depun o cerere pentru o marcă în cadrul mai multor oficii, deoarece este posibil ca aceasta să nu fie interpretată la fel în toate jurisdicțiile. Acest lucru poate determina lipsa predictibilității din punct de vedere juridic în cazul invocării priorității, a deciziilor de opoziție și dovezilor de utilizare, când mărcile care intră în conflict sunt înregistrate sau se caută înregistrarea acestora în cadrul unor oficii cu practici diferite, deoarece nu este clar care dintre cele două interpretări va fi urmată în cele din urmă. Având în vedere toate acestea, oficiile au constatat că este necesară o armonizare în privința întinderii protecției mărcilor alb-negru și au considerat că o practică comună ar fi benefică atât pentru utilizatori, cât și pentru oficiile naționale.

În cadrul acestui proiect se vor elabora patru documente, fiecare dintre acestea abordând un aspect diferit, și anume:

- 1) o **practică comună, inclusiv o perspectivă comună, prezentată** într-un document și tradusă în toate limbile Uniunii Europene;
- 2) o **strategie de comunicare** comună a acestei practici;
- 3) un **plan de acțiune pentru punerea în aplicare** a practicii comune;
- 4) o analiză a problemelor evidențiate de **practica trecută**.

Aceste documente din cadrul proiectului vor fi elaborate și aprobate de oficiile naționale și de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, ținându-se cont de comentariile asociațiilor utilizatorilor.

Prima reuniune a grupului de lucru a avut loc la Alicante în februarie 2012 pentru stabilirea direcțiilor generale de acțiune, a ariei de acoperire a proiectului, precum și a metodologiei proiectului.

3. OBIECTIVUL ACESTUI DOCUMENT

Acest document va fi de referință pentru Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, oficiile naționale și Oficiul Benelux pentru proprietate intelectuală (OBPI), asociațiile de utilizatori, solicitanți și reprezentanți în ceea ce privește practica comună referitoare la mărcile alb-negru. Documentul va fi disponibil pe scară largă și va fi ușor accesibil, oferind o **explicație clară și cuprinzătoare a principiilor pe care se va baza practica comună**. Într-o etapă ulterioară, în urma aprobării metodologiei proiectului, aceste principii vor fi aplicate pentru fiecare caz în parte. Cu toate acestea, pot exista excepții de la aceste principii.

4. DOMENIUL DE APLICARE AL PROIECTULUI

Domeniul de aplicare al proiectului este:

*„Acest proiect va asigura convergența practicii privind o **marcă depusă spre înregistrare alb-negru și/sau în nuanțe de gri, și***

*(a) va stabili dacă aceeași **marcă în culori este considerată identică în ceea ce privește:***

- i. **revendicarea priorității,***
- ii. **motivele relative de refuz;***

*(b) va stabili dacă **utilizarea** aceleiași **mărci în culori este considerată utilizare a mărcii înregistrate în alb-negru (având în vedere și mărcile înregistrate în culori, dar utilizate în alb-negru)**”.*

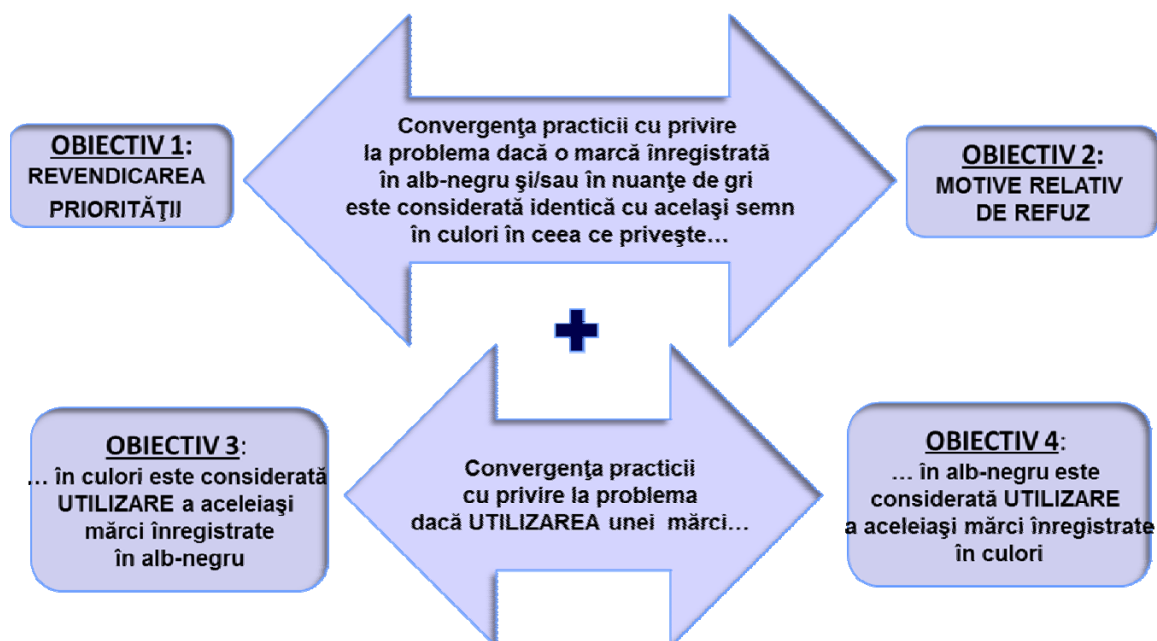
Următoarele aspecte sunt considerate ca **nefiind luate în discuție la elaborarea principiilor** de practică comună:

- de a se stabili dacă o **marcă în alb-negru este considerată identică cu o marcă în culori în ceea ce privește revendicarea priorității și motivele relative pentru refuz (situația inversă);**
- analiza similitudinilor dintre culori;
- mărcile înregistrate în alb-negru care au dobândit un caracter distinctiv într-o anumită culoare din cauza utilizării îndelungate;
- mărcile color *per se*.

Așa cum s-a convenit în cadrul primei reuniuni din februarie 2012, **proiectul nu va aborda aspectele privind încălcarea drepturilor.**

În urma reorganizării și structurării domeniului de aplicare al proiectului, se pot identifica patru obiective diferite:

- convergența practicii cu privire la problema dacă o marcă înregistrată în alb-negru și/sau în nuanțe de gri este considerată identică cu aceeași **marcă** în culori în ceea ce privește **revendicarea priorității**;
- convergența practicii cu privire la problema dacă o marcă înregistrată în alb-negru și/sau în nuanțe de gri este considerată identică cu aceeași **marcă** în culori în ceea ce privește **motivele relative de refuz**;
- convergența practicii cu privire la problema dacă **utilizarea unei mărci în culori** este considerată utilizare a **aceleiași mărci înregistrate în alb-negru**;
- convergența practicii cu privire la problema dacă **utilizarea unei mărci în alb-negru** este considerată utilizare a **aceleiași mărci înregistrate în culori**.



5. PRACTICA COMUNĂ

5.1. Conceptul de identitate

În contextul interpretării art.8 alin.1 lit.(a) din Regulamentul privind marca comunitară (care corespunde art.4 alin.1 lit.(a) din Directivă), Curtea de Justiție a Uniunii Europene prevede în cazul „LTJ Diffusion” C-291/00 că „un semn este **identic** cu o marcă numai în cazul în care reproduce, fără modificări sau adăugiri, toate elementele din care este constituită marca sau în cazul în care, în ansamblul său, conține diferențe atât de ne semnificative, încât pot trece neobservate în percepția unui consumator mediu.” (paragr. 54)

În contextul seniorității, Tribunalul Uniunii Europene, în cazul „JUSTING” T103/11 (paragr.16), oferă aceeași definiție a identității ca și în cazul *LTJ Diffusion*, indicând faptul că obligativitatea ca mărcile să fie identice trebuie să fie interpretată în mod restrictiv datorită consecințelor asociate acestei identități (paragr. 17-18).

În plus, în cazul „MEDINET” T 378/11, Tribunalul Uniunii Europene arată că **„trebuie să se prezume că o noțiune utilizată în diferitele dispoziții ale unui act juridic, pentru motive de coerență și de securitate juridică, cu atât mai mult atunci când face obiectul unei interpretări stricte, are aceeași semnificație, indiferent de dispoziția în care apare.”**

Având în vedere cele de mai sus:

- Conceptul de identitate care se aplică în cazul motivelor relative de refuz și în cazul invocării priorității trebuie să fie interpretat în același fel.
- Criteriul de identitate dintre mărci trebuie să fie interpretat strict: cele două mărci trebuie să fie aceleași în toate privințele, ori să conțină diferențe atât de ne semnificative, încât să poată trece neobservate de un consumator mediu.
- În consecință, două mărci sunt considerate a fi identice dacă diferențele dintre o marcă în alb-negru și o versiune color a aceleași mărci ar fi observate numai de către un consumator mediu la o verificarea „față în față” a acestor semne.

5.1.1 Ce reprezintă „diferențele ne semnificative”?

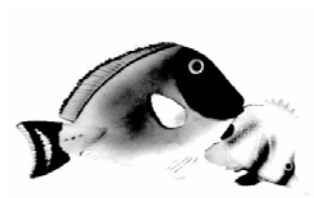
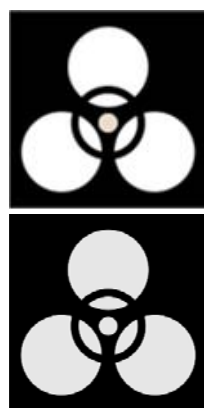
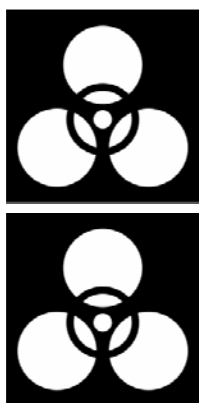
O „diferență ne semnificativă” poate fi definită după cum urmează:

O diferență ne semnificativă între două mărci este o diferență pe care un consumator observator o percepe în mod rezonabil numai la verificarea „față în față” a mărcilor.

5.1.2. Exemple

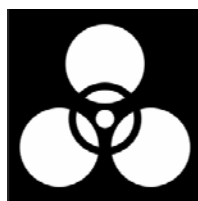
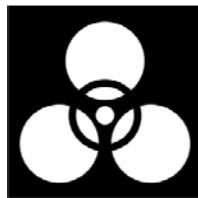
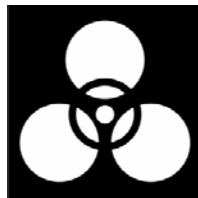
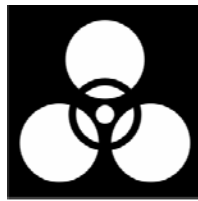
În primul rând, referitor la ceea ce poate fi considerată o „diferență ne semnificativă”, aplicând definiția menționată anterior, următoarele exemple pot fi considerate **diferențe ne semnificative** și, prin urmare, schimbarea culorii nu ar fi percepută de către consumator:





Pe de altă parte, următoarele exemple vor fi tratate ca fiind **diferențe semnificative** și, prin urmare, schimbarea culorii va fi percepută de către consumator:





5.2. Prioritatea

Principiile priorității au fost prevăzute prima dată în Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale din 20 martie 1883. Acestea au fost revizuite de mai multe ori, ultima dată fiind modificate în 1979 și ratificate de multe state contractante.

Art. A.2) din Convenția de la Paris prevede că „se recunoaște ca dând naștere dreptului de prioritate orice depozit care are valoarea unui depozit național reglementar în virtutea legislației naționale (...)”.

Dreptul de prioritate este limitat în timp. Acesta este declanșat de prima depunere a unei cereri de înregistrare a unei mărci și poate fi invocat în termen de șase luni de la data primei depuneri, cu condiția ca țara în care s-a realizat prima depunere să fie semnatară a Convenției de la Paris sau membră a Organizației Mondiale a Comerțului, ori o țară care a încheiat un acord de reciprocitate.

Uneori diferențele de culoare care pot exista se datorează unor considerente tehnice (imprimantă, scanner, etc.), deoarece până acum câțiva ani, era posibil să se emită un document prioritar numai în alb-negru, deoarece nu existau imprimante sau fotocopiatoare color. Prin urmare, documentul era primit în alb-negru, indiferent de culoarea în care era înregistrată marca inițial. Deoarece acest lucru nu se mai întâmplă, diferența dintre mărcile depuse în culori și cele depuse în alb-negru este mai relevantă.

O marcă înregistrată alb-negru, invocată ca drept de prioritate la înregistrarea unei alte mărci, poate conține o revendicare de culori 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 se referă în mod expres numai la nuanțele de alb și negru;
- revendicarea culorii se referă în mod expres la negru, alb și gri (marca este în nuanțe de gri);
- revendicarea culorii menționează că marca este menită să acopere toate culorile.

Din acest motiv, sub aspectul priorității, mărcile trebuie să fie aceleași în cel mai strict sens posibil, iar examinatorul va sesiza că există o diferență de aspect al mărcilor. Prin urmare, în ciuda diferențelor tehnologice sau a revendicării culorilor, **o marcă înregistrată în alb-negru nu este considerată identică cu același semn în culori în ceea ce privește revendicarea priorității. Cu toate acestea, dacă diferențele de culoare sunt atât de nesemnificative încât pot trece neobservate de consumatorul mediu, mărcile vor fi considerate identice.**¹

¹ În ceea ce privește cererile internaționale de înregistrare a unei mărci, formularul de cerere impune ca, în cazul în care se revendică prioritatea față de o marcă în alb negru care conține o revendicare a culorii, marca ulterioară să fie reprodusă folosind culorile **așa cum** au fost revendicate.

Ca urmare a celor menționate anterior, se pot stabili următoarele implicații practice în ceea ce privește invocarea priorității:

- Dacă marca prioritară nu are o revendicare de culori și este redată în nuanțe de gri, aceasta va fi identică cu aceeași **marcă** ce are o revendicare a culorii cu indicația „în nuanțe de gri”, cu excepția cazului în care aceasta conține „diferențe semnificative”.
- Dacă marca prioritară nu are o revendicare de culori și este redată în alb-negru, aceasta va fi identică cu aceeași **marcă** ce are o revendicare a culorii cu indicația „alb și negru”, cu excepția cazului în care aceasta conține „diferențe semnificative”.

Din contră,

- Dacă marca prioritară conține o revendicare de culori „alb și negru” și cererea este depusă în culori (altele decât alb și negru), mărcile nu vor fi identice și, astfel, revendicarea priorității nu va fi acceptată, cu excepția cazului în care diferențele sunt ne semnificative.

5.3. Motive relative de refuz

Conform art.4 alin.1 lit.(a) din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, „unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, este susceptibilă de a fi anulată:

- (a) ***Dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele sau serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată.***”

În concordanță cu Hotărârea C-291/00 „LTJ Diffusion”, oficiile naționale și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne au convenit asupra următoarei concluzii:

Diferențele dintre o versiune alb-negru și una color a aceleiași mărci vor fi observate în mod normal de către consumatorul mediu. Numai în situații excepționale, și anume, în cazurile în care aceste diferențe sunt atât de ne semnificative, încât pot trece neobservate de consumatorul mediu, semnele vor fi considerate identice.

Prin urmare, nu este necesară identificarea unei identități stricte între semne. Cu toate acestea, diferența de culoare trebuie să fie ne semnificativă și greu perceptibilă de către un consumator mediu, pentru ca mărcile să fie considerate identice. Faptul că mărcile nu sunt identice nu afectează o posibilă similitudine care poate genera confuzii între aceste mărci. Cu toate acestea, similitudinea nu intră sub domeniul de aplicare al acestui proiect.

5.4. Utilizarea

În termeni generali, art.10 alin.1 lit.(a) din *Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la măști* prevede că:

„În sensul primului paragraf este considerată, de asemenea, **utilizare**:

- (a) *folosirea măștii sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv în forma sub care aceasta a fost înregistrată*”.

Conform acestei prevederi, utilizarea măștii sub o formă care diferă de cea înregistrată constituie în continuare o utilizare a măștii atâta timp cât aceasta nu alterează caracterul distinctiv al măștii. Această dispoziție permite titularului măștii să utilizeze variante ale măștii, atâta timp cât acestea nu alterează caracterul distinctiv al măștii.

Prin urmare, nu este necesară identificarea unei identități stricte între marca utilizată ca atare și marca înregistrată.

În ceea ce privește strict schimbările de culoare, principala problemă care trebuie abordată este dacă utilizarea ca atare alterează caracterul distinctiv al măștii înregistrate, adică dacă utilizarea măștii în culori pentru o marcă înregistrată în alb-negru (și situația inversă), reprezintă o modificare a formei înregistrate. Aceste situații trebuie să fie clarificate de la caz la caz, în baza criteriilor de mai jos.

În scopul **UTILIZĂRII**, schimbarea culorii **nu alterează caracterul distinctiv al măștii**, atâta timp cât:

- **elementele verbale/figurative coincid și sunt principalele elemente distinctive;**
- **se respectă contrastul de umbre;**
- **culoarea sau combinația de culori nu are un caracter distinctiv în sine;**
- **culoarea nu este una dintre principalele elemente care contribuie la caracterul distinctiv în ansamblu al măștii.**

Această situație este în concordanță cu cazul „MAD” (Hotărârea T-152/11 din 24 mai 2012, „MAD”, paragr.41 și 45), în care Tribunalul Uniunii Europene consideră că utilizarea unei măști într-o formă diferită este acceptabilă atâta timp cât aranjarea elementelor verbale/figurative rămâne aceeași, elementele verbale/figurative coincid, acestea fiind principalele elemente distinctive, iar contrastul de umbre este respectat.

5.5. Nuanțele de gri

Este dificil să se facă o deosebire între culoarea gri alcătuită din pixeli în negru și alb, și culoarea gri, ca atare, deoarece întinderea protecției nu poate fi apreciată în funcție de „felul/tipul” de gri.

a)Prioritatea

O marcă înregistrată în nuanțe de gri nu este considerată identică cu aceeași marcă în culori în ceea ce privește revendicarea priorității.

O marcă înregistrată în alb-negru se consideră identică cu aceeași marcă în nuanțe de gri dacă diferențele de contrast al umbrelor sunt atât de ne semnificative încât pot trece neobservate de către un consumator mediu.

b) Motive relative de refuz

Diferențele dintre o versiune în nuanțe de gri și una în culori a aceleiași mărci vor fi observate în mod normal de către consumatorul mediu.

Numai în situații excepționale, și anume, în cazurile în care aceste diferențe sunt atât de ne semnificative, încât pot trece neobservate de consumatorul mediu, mărcile vor fi considerate identice.

c) Utilizarea

În scopul **UTILIZĂRII**, schimbarea culorii **nu alterează caracterul distinctiv al mărcii**, atâta timp cât:

- elementele verbale/figurative coincid și sunt principalele elemente distinctive;
- se respectă contrastul de umbre;
- culoarea sau combinația de culori **nu are un caracter distinctiv în sine**;
- culoarea nu este **una dintre principalele elemente care contribuie la caracterul distinctiv în ansamblu al mărcii**.

6. OFICII NAȚIONALE CARE AU PREVEDERI JURIDICE SPECIALE

Oficiile naționale suedez, danez și norvegian, care recunosc și susțin activitatea desfășurată de grupul de lucru, aleg să nu implementeze practica comună din cauza unor constrângeri juridice, și depun următoarele declarații:

6.1 Suedia

„Oficiul suedez nu a participat oficial la grupul de lucru, însă a depus observații cu privire la documentele de lucru pe parcursul proiectului. Oficiul suedez susține pe deplin eforturile de a realiza o practică comună și aprobă principiile care stau la baza practicii comune, așa cum au fost prezentate în acest document. Din cauza unor constrângeri juridice care prevăd ca mărcile înregistrate în alb-negru sau gri să acopere toate

culorile, oficiul suedez nu este în prezent în măsură să implementeze practica comună. Constrângerile juridice provin din lucrarea pregătitoare din SOU 1958:10, p. 107, care este încă valabilă în Suedia.”

6.2 Danemarca

„Oficiul danez (DKPTO) a participat la grupul de lucru pentru acest proiect și sprijină pe deplin efortul susținut de a realiza convergența practicilor oficiilor Uniunii Europene în domeniul mărcilor. Cu toate acestea, din cauza constrângerilor juridice ale legislației naționale care presupun că mărcile în alb și negru nu pot fi interpretate ca fiind alcătuite pur și simplu din culorile alb și negru, și deoarece practica descrisă în «practica comună» va fi aplicată retroactiv, oficiul danez (DKPTO) nu este în prezent în măsură să implementeze această practică.”

6.3 Norvegia

„Oficiul norvegian a participat în cadrul proiectului și sprijină pe deplin efortul susținut de a realiza convergența practicilor din cadrul oficiilor europene în domeniul mărcilor. Cu toate acestea, conform legislației noastre naționale, mărcile înregistrate în alb-negru sunt protejate pentru toate culorile atunci când se evaluează posibilitatea apariției unei confuzii. Din cauza acestei constrângeri juridice, oficiul norvegian nu este în prezent în măsură să implementeze partea din practica comună privind motivele relative, care se referă la posibilitatea producerii unei confuzii.”



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