

oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate). De asemenea, putem avea în vedere ca înscrierea mărcilor în registrul comerțului, conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 să dobândească caracter obligatoriu urmând ca verificarea de către Oficiul Registrului Comerțului a disponibilității unei firme (numelui comercial) sau embleme să fie efectuată numai după consultarea acestei baze de date obligatorie.

Și în această situație, conflictul nu este înlăturat în totalitate, deoarece art. 21 din Legea nr. 26/1990 ar putea impune obligații numai pentru comercianți nu și alte persoane juridice care nu sunt societăți comerciale. În plus de cele mai multe ori, numele comercial este înregistrat la nivel județean, pe când marca acoperă întreg teritoriul național. O a 3-a soluție ar putea consta în transmiterea directă de către OSIM către Oficiul Registrului Comerțului a bazei de date cu mărcile înregistrate concomitent cu verificarea de către ORC a disponibilității firmei sau emblemei inclusiv cu această bază de date obligatorie. Într-o asemenea situație rămân neacoperite mărcile notorii, pentru care nu este necesară înregistrarea, conform art. 3 lit. c).

ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND LIMITELE DREPTULUI EXCLUSIV ASUPRA MĂRCII

Sonia FLOREA

Avocat

S.C.A. „Florea Gheorghe și Asociații”

1. Considerații preliminare

Lucrarea își propune să identifice limitele dreptului exclusiv asupra mărcii prin analiza normelor juridice aplicabile, din legislația română și comunitară¹, a jurisprudenței Curții de Justiție a Comunității Europene (în continuare, C.J.C.E.) și a altor instanțe din țări-membre ale Uniunii Europene.

Pentru a înțelege delimitarea între acte de folosință ale semnului care constituie contrafacere și acte de folosință ale semnului care nu încalcă sfera dreptului exclusiv asupra mărcii, este necesară întâi expunerea principiilor de bază ale protecției mărcii, iar apoi evoluția jurisprudențială a noțiunilor tehnico-juridice, ca răspuns la provocările activității comerciale curente.

2. Cadrul normativ. Principii de bază privind sistemul protecției drepturilor conferite de marcă

Dreptul exclusiv asupra mărcii este acordat titularului prin înregistrarea mărcii. Înregistrarea identifică în mod public semnul protejat ca marcă și sfera de produse/servicii pentru care marca este protejată și astfel se conferă securitatea juridică a întinderii protecției prin dreptul de proprietate asupra mărcii.

Dreptul asupra mărcii are caracterul unui monopol, potențial perpetuu. De aceea, reglementarea legală a mecanismului de protecție a

¹ Directiva 89/104/EEC din 21 decembrie 1988 privind armonizarea legislației Statelor Membre privind mărcile, în continuare, Directiva 89/104/EEC și Regulamentul EC nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, în continuare, Regulamentul 40/94.

mărcii are în vedere stabilirea echilibrului între drepturile și interesele legitime ale titularului de marcă și cele ale terților.²

Art. 35 alin. 2) și art. 37 alin. 2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice³ (în continuare, Legea) stabilesc conținutul dreptului exclusiv asupra mărcii. Actele pe care titularul mărcii poate să le interzică terților sunt enumerate exemplificativ în art. 37 alin. 3) din lege. Actele de folosire permise terților sunt reglementate de art. 38 din lege.

Titularul mărcii are dreptul de a interzice folosirea de către terți a unui semn identic cu marca pentru produse/servicii identice și a unui semn asemănător cu marca, dacă se produce un risc de confuzie în percepția publicului. Dacă marca a dobândit un renume, titularul acesteia are drepturi mai largi.

Terții au dreptul de a folosi, conform practicilor loiale, un semn identic/asemănător cu marca, cu respectarea condițiilor prevăzute exprès de lege.

În mod tradițional, mecanismul de protecție avea în vedere posibilitatea ca titularul mărcii să poată asigura îndeplinirea funcției mărcii de a indica originea produselor/serviciilor.

Realitatea activității comerciale s-a revoltat mereu împotriva rigidității mecanismului legal reglementat. Jurisprudența a fost provocată să interpreteze și să aplice norma legală într-un mod dinamic, astfel încât, noțiunea legală de „funcție a mărcii” a evoluat. Sfera dreptului exclusiv asupra mărcii a cunoscut o expansiune continuă, care tinde mai degrabă să protejeze titularul de marcă decât consumatorul.⁴

În cazul în care sfera dreptului exclusiv asupra mărcii a fost încălcată de terți, titularul mărcii are la îndemână acțiunea în contrafacere⁵.

3. Diagnosticul juridic al contrafacerii. Etape și criterii de analiză

Calificarea încălcării drepturilor exclusive conferite de marcă este o operațiune tehnică, logico-juridică, ce presupune parcurgerea unor etape de analiză care stabilesc:

1) care este semnul folosit de terțul pârât în contrafacere,

² J. Antill, A. James, *Registrability and the Scope of the Monopoly: Current Trends*, în „E.I.P.R.”, nr. 26 (4), 2004, pp. 157-161.

³ Publicată în M. Of. nr. 161 din 23 aprilie 1998.

⁴ L. Bently, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2004, p. 903.

⁵ Antrenarea răspunderii pentru acte de contrafacere nu este condiționată de folosirea mărcii de către titular, de elemente subiective, precum intenția sau cunoașterea faptului că semnul folosit reproduce marca și nici de proba unui prejudiciu adus prin contrafacerea mărcii;

2) dacă semnul a fost folosit de terț în activitatea sa comercială,

3) dacă există o apărare exprès prevăzută de lege,

4) dacă există consimțământul titularului mărcii la comercializarea produselor care poartă marca sa.

În contextul unor situații de fapt concrete, întotdeauna relevante în cazurile de contrafacere, în cadrul fiecărei etape de analiză sunt evidențiate criteriile care configurează limitele dreptului exclusiv de exploatare a mărcii.

Ăceste criterii, înțelese și aplicate efectiv, sunt singurele în măsură să conducă la un diagnostic juridic corect al existenței sau a inexistenței contrafacerii.

3.1. Care este semnul folosit de terț?

Întotdeauna, în analiza unui caz de contrafacere, este comparat semnul folosit de terț cu marca înregistrată/ folosită de titular.

Cerințele cumulative ale stabilirii contrafacerii diferă, în funcție de următoarele ipoteze:

articolul 35 al. 2	marcă/semn	produse/servicii	riscul de confuzie	alte cerințe
lit. a)	identice	identice	nu	nu
lit. b)	identice	similare	da	riscul de asociere insuficient
lit. b)	similare	identice	da	riscul de asociere insuficient
lit. c)	identice/similare	diferite	nu	profitarea de caracterul distinctiv/ renumele mărcii prejudiciu adus titularului mărcii

Cerința de a stabili cu exactitate care este semnul folosit de terț este obligatorie și capătă o importanță deosebită în ipoteza art. 35 alin. 2) lit. a) din lege, când, dacă este stabilită identitatea dintre marcă și semn, nu trebuie făcută proba riscului de confuzie în percepția publicului.

În ce măsură elementele adăugate sau exterioare mărcii înregistrate contribuie la stabilirea identității/ asemănării dintre marcă și semn?

În decizia *LTJ Diffusion v. Sadas* (C-291/00), C.J.C.E.⁶ a avut de comparat marca figurativă care includea numele ARTHUR, scris de mână,

⁶ Toate deciziile C.J.C.E. pot fi accesate la adresa www.europa.eu.int/cur-lex/en/search/search_case.html;

cu semnul ARTHUR ET FELICIE, ambele folosite pentru produse de îmbrăcăminte.

S-a stabilit că există identitate între semn și marcă atunci când semnul reproduce, fără nici o adăugire, omisiune sau modificare, toate elementele din care este constituită marca, cu excepția celor care sunt total nesemnificative.

Răspunsul C.J.C.E. clarifică faptul că elementele adăugate mărcii nu pot fi ignorate. Comparația între marcă și semn se face în mod global, din perspectiva consumatorului mediu și a imperfecției recorelării.

Analiza comparativă a semnului cu marca trebuie să stabilească:

- dacă elementele străine mărcii formează un tot din punct de vedere sintactic și vizual și sunt purtătoare de mesaj ca atare (spre exemplu, folosirea aceluiași litere, de aceeași mărime);

- dacă acestea sunt percepute ca fiind lipsite de funcția de indicator al originii produsului (spre exemplu, ca parte din lista de componente sau de ingrediente a produsului).

Când sunt produsele/serviciile pentru care este folosit semnul identice/ asemănătoare cu cele pentru care este folosită marca?

Este de reținut că:

1) Clasificarea de la Nisa are un rol administrativ, util, dar nu determinant;

2) produse/ servicii din diferite clase pot fi similare;

3) pot fi similare marca înregistrată pentru produse cu semnul folosit pentru servicii;

4) produsele/serviciile, deși diferite, pot fi descrise prin aceeași termenii, iar, în alte cazuri, termeni diferiți pot descrie aceleași produse/servicii.

Important este cum sunt folosite produsele/serviciile în activitatea comercială obișnuită, în funcție de realitățile pieței, de segmentul de piață cărora le aparțin și de relația dintre acestea, de competiție sau de complementaritate.

Ipoteza art. 35 alin. 2) lit. b) din Lege ridică probleme de analiză a asemnării mărcii cu semnul, a asemnării produselor/serviciilor și a riscului de confuzie produs în percepția publicului.

Jurisprudența C.J.C.E. (*Sabel v. Puma*, C-251/95, *Canon v. MGM*, C-39/97, *Marca Mode v. Adidas*, C-425/98) a stabilit că:

- 1) sunt analizate similaritățile auditive, vizuale, conceptuale și
- 2) gradul de distinctivitate a mărcii, inerent sau dobândit;

3) sunt comparate elementele distinctive și dominante ale mărcii cu cele ale semnului, din punctul de vedere al consumatorului mediu. Acesta percepe marca global, fără a analiza detaliile acesteia și nu face o comparație directă între marcă și semn, ci are o imagine imperfectă a celor două;

4) toți factorii sunt evaluați într-o singură etapă a analizei și sunt interdependenți, un grad mai mare de similaritate a semnului cu marca compensează un grad scăzut de similaritate a produselor/serviciilor;

5) riscul de asociere a mărcii cu semnul nu este o alternativă a riscului de confuzie;

6) riscul de confuzie trebuie întotdeauna dovedit și nu este prezumat în cazul mărcilor de renume.

Tribunalul de Prima Instanță al Comunităților Europene a subliniat importanța analizei conceptuale a mărcii, similaritățile vizuale sau auditive putând fi contrarcarate dacă marca are un înțeles clar stabilit, spre exemplu, Sir/Zyth (C.F.I., T-355/02), Galaxia/Gala (C.F.I., T-66/03), Picasso/Picaro (C.F.I., T-185/02), Asterix/Starix (C.F.I., T-311/01).

Art. 35 alin. 2) lit. c) din Lege ridică problema protecției mărcilor care au dobândit un renume în România, dacă din folosirea semnului s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu⁷.

Este de remarcat că art. 5 pct. 1 lit. 2) din Directiva 89/104 și art. 9 pct. 1 lit. c) din Regulamentul 40/94 nu includ protecția mărcii în ipoteza în care folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

În ce privință trebuie să se producă riscul de confuzie în percepția publicului?

Riscul de confuzie, în sens restrâns, vizează sursa de proveniență, originea produselor/serviciilor.

Jurisprudența C.J.C.E. (*Arsenal v. Reed*, C-206/01) a lărgit sfera riscului de confuzie, pentru a include greșita prezumare sugerată a existenței unei legături economice între terț și titularul mărcii (presupusa relație dintre un licențiat și titular sau dintre o subsidiară și compania-mamă).

Trebuie să existe probabilitatea ca riscul de confuzie să se producă în percepția publicului. Dar aceasta trebuie dovedită întotdeauna, prin fapte

⁷ Pentru dezvoltări, vezi: M.-L. Belu Magdo, *Protecția mărcii notorii*, în „R.D.C.” nr. 10/2005, p. 24-32; Hazel Carty, *Do marks with a reputation merit special protection*, în „E.I.P.R.” 197, nr. 19 (2), pp. 684-688.

conexe, cum ar fi: telefoane date terțului pentru a solicita informații privind produsele/serviciile titularului, comenzi greșit adresate terțului, prin interogatoriu, prin expertize.

3.2. În ce modalitate a folosit terțul semnul?

Prin ipoteză, art. 35 alin. 2) din Lege își găsește aplicarea doar dacă semnul este folosit de terț în activitatea sa comercială, desfășurată pe teritoriul României.

Care sunt actele de folosire pe care titularul mărcii le poate interzice terților?

Ipoteza prevăzută de art. 35 alin. 3) lit. a) din Lege are în vedere aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje.

High Court of Justice, Chancery Division, din Marea Britanie, a stabilit în cazul *Beautimatic* că nu este caz de contrafacere dacă se produc ambalaje sau etichete purtând semnul, pentru produse care sunt ambalate și comercializate în afara țării.

Condiția comercializării „sub semn”, avută în vedere de art. 35 alin. 3) lit. b) și c) din Lege presupune că prin actele de folosire a semnului, terțul a stabilit o legătură între acel semn și respectivele produse/servicii.

Astfel, în cazul *Bravado Merchandising v. Mainstream Publishing*, s-a stabilit că folosirea semnului *Wet, Wet, Wet*, (înregistrat ca marcă de grupul pop *Wet, Wet, Wet*), în cadrul titlului unei cărți biografice neautorizate de membrii grupului, nu constituie contrafacere.

Observăm că art. 35 alin. 3) lit. d) din Lege nu conține cerința ca utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate să fie făcută în relație cu produse/servicii.

Constituie contrafacere folosirea mărcii în publicitatea comparativă?

Dispozițiile art. 35 alin. 3) lit. d) din Lege ar putea fi interpretate în sensul că folosirea mărcii în publicitatea comparativă constituie contrafacere.

Legislația europeană, prin Directiva 84/450⁸ definește și stabilește regimul juridic al publicității comparative și statuează expres, în art. 3a) că

⁸ Directiva 84/450/EEC din 10 septembrie 1984, modificată prin Directiva 97/55/EC, privind publicitatea mincinoasă și comparată.

aceasta este permisă, cu respectarea condițiilor cumulative de a nu induce în eroare, de a nu crea confuzie pe piață între semnele distinctive folosite și produsele/serviciile concurenților, de a nu fi demigratoare, de a nu profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii, de a nu prezenta produsele proprii ca imitații sau replici ale produselor purtând marca etc.

Necesitatea armonizării legislației române cu cea a Comunității Europene a condus la adoptarea Legii nr. 148/2000⁹ privind publicitatea. Aceasta definește publicitatea comparativă în art. 4, ca „*orice publicitate care identifică explicit sau implicit un concurent sau bunurile ori serviciile oferite de acesta*” și stabilește, în art. 8, condițiile în care aceasta este interzisă, asemănătoare cu acelea prevăzute în Directivă.

În Marea Britanie, în cazul *British Airways v. Ryanair*, s-a statuat că, deși semnul BA, folosit în publicitatea comparativă, este identic cu marca BA, nu este caz de contrafacere; publicitatea făcută poate ofensa titularul mărcii, dar nu este mincinoasă și nu încalcă drepturi la marcă.

În ceea ce privește publicitatea în reviste și pe Internet, făcută în Irlanda, dar la care are acces și publicul din Marea Britanie, în cazul *Euromarket Designs Incorporated v. Peter & Anor* s-a stabilit că trebuie să se analizeze scopul pentru care a fost făcută acea publicitate produselor/serviciilor sub semn. Publicitatea făcută de un magazin irlandez în presă și pe Internet avea ca țintă consumatorii din Irlanda și nu constituia o folosire a mărcii în activități comerciale pe teritoriul Marii Britanii. Alți factori relevanți sunt moneda în care au fost stabilite prețurile produselor/serviciilor, indicarea unor distribuitori sau reprezentanți naționali, în așa fel încât publicul să aibă acces la produsele/serviciile oferite sub semn.

Este limitată folosirea semnului de către terț la reprezentarea grafică?

Folosirea mărcii, în toate cazurile avute în vedere de art. 35 alin. 1) și 2) din Lege, nu se limitează la folosirea prin reprezentare grafică. Este inclusă folosirea semnului ca meta-tag-uri, pentru a atrage publicul către un anumit web-site (deși această folosire nu este vizibilă și face doar ca motorul de căutare să afișeze site-urile găsite într-o anumită ordine).

În Marea Britanie, în cazul *Roadtech v. ManData*, ManData a încorporat marca Roadrunner aparținând titularului Roadtech ca meta-tag în propria pagină de Internet. S-a statuat că acesta este un caz tipic de

⁹ Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în M. Of. nr. 359 din 20 august 2000.

contrafacere a mărcii pe Internet, deoarece terțul urmărea promovarea propriilor produse, în vederea unui câștig economic.

În Franța, în cazul *ESSO v. Greenpeace*, Tribunalul din Paris a stabilit că încorporarea ca meta-tag a semnelor ESSO, menționarea pe pagina de Internet a cuvântului ESSO, precum și scrierea acestuia ESSO sau STOP ESSO nu constituie contrafacere, ci o folosire a semnelor ESSO în scopul de a critica politica de mediu dusă de firma respectivă. În nici un caz nu se urmărea comercializarea produselor din clasa 4, pentru care era înregistrată marca.

Ce se înțelege prin „activitate comercială”?

Folosirea semnelor în activitatea comercială a fost definită de C.J.C.E. ca utilizare într-o activitate lucrativă, în vederea obținerii de profit și nu ca o folosire în interes privat (*Arsenal v. Reed*).

Deși reproducerea semnelor în dicționare și enciclopedii, nu constituie un mod de folosire care contraface marca, titularii mărcii au interesul să evite riscul degenerării mărcii. Regulamentul C.E. nr. 40/94, recunoaște aceasta și, în art. 10, conferă expres titularilor dreptul de a cere editorilor să indice faptul că semnul este protejat ca marcă înregistrată.

În ceea ce privește folosirea semnelor pe Internet, în S.U.A. s-a stabilit, în cazul *Panavision International v. Toeppen*, că folosirea semnelor „.com” nu constituie dovada desfășurării activității comerciale, în schimb, oferta de vânzare a numelui de domeniu titularului mărcii este o astfel de dovadă.

*Este necesar ca semnul să fie folosit în activitatea comercială „ca marcă”?*¹⁰

În cazul *Arsenal v. Reed*, C.J.C.E. a avut de răspuns la întrebarea dacă poate fi opusă în contrafacere apărarea că semnul nu a fost folosit „ca marcă”, ci „ca încurajare a echipei de fotbal Arsenal”.

C.J.C.E. a stabilit (1) că semnul nu era perceput de public ca indicând originea produselor, (2) că semnul era folosit în activitate comercială de către terț, (3) că se crea impresia unei legături economice între produsele purtând semnul și titularul mărcii.

¹⁰ Pentru dezvoltări, vezi P. Dyrberg, M. Skylv, *Does trade mark infringement require that the infringing use be trade mark use and if so, what is trade mark use*, în „E.I.P.R.” 2003, nr. 25 (5), pp. 229-233 și P. Garland, V. Wilson, *Trade marks: what constitutes infringing use*, în „E.I.P.R.” 2003, nr. 25 (8), pp. 373-376.

Acesta este un caz de contrafacere, deoarece prin folosirea semnelor sunt afectate funcțiile mărcii, în special cea de indicare a originii produselor. Marca înregistrată are funcția de a garanta că toate produsele purtând marca sunt produse sau distribuite sub controlul unui singur titular, responsabil pentru calitatea acestora.

Prin această soluționare, C.J.C.E. a deschis dezbaterile asupra definiției funcțiilor îndeplinite de marcă și a echivalat sfera dreptului exclusiv asupra mărcii cu sfera funcțiilor îndeplinite de marcă. S-a statuat că folosirea semnelor „ca marcă” echivalează cu afectarea uneia din funcțiile pe care marca le îndeplinește.

În concluzie, titularul mărcii nu are dreptul să interzică folosirea semnelor chiar identic cu marca, pentru produse/servicii identice, dacă, prin acea folosire, nu sunt afectate funcțiile mărcii.

3.3. Existența unui apărări expres prevăzute de lege

Art. 38 din Lege enumeră limitativ actele de folosire a mărcii pe care titularul nu i le poate interzice terțului.

Folosirea semnelor de către terț trebuie să fie conformă „practicilor loiale”, în toate ipotezele prevăzute de art. 38 din Lege.

Noțiunea tehnico-juridică de „practici loiale” impune terțului obligația de a acționa corect, ținând cont de interesele legitime ale titularului mărcii (C.J.C.E., *Gerolsteiner Brunnen GmbH, C-100/02*).

În cazul *Gillette v. LA Laboratories (C-228/03)*, C.J.C.E. a indicat factori de care se ține cont în calificarea practicii ca loiale: 1) dacă impresia făcută publicului stabilește o legătură comercială între terț și titularul mărcii, 2) dacă este afectată valoarea mărcii prin profitarea de caracterul ei distinctiv sau de renumele acesteia, 3) dacă marca este denigrată, 4) dacă terțul prezintă produsele sale ca o imitație a produselor titularului mărcii.

Art. 38 lit. a) din Lege prevede dreptul terțului de a folosi în activitatea sa comercială numele/denumirea, adresa/sediul.

Sunt frecvente conflictele dintre marcă și nume comercial și dintre marcă și nume de domeniu.

Numele comercial este un drept de proprietate industrială distinct, protejat legal, fără condiția înregistrării acestuia (art. 8 Convenția de la Paris, Legea nr. 26/1990).

În practică, numele comercial este înregistrat în Registrul Comerțului, fără cercetarea Registrului Național al Mărcilor.

Conflictul dintre marcă și nume comercial a fost soluționat de către C.J.C.E., în cazul *Budweiser Budvar*, C-245/02, în sensul că, în temeiul dreptului exclusiv asupra mărcii, titularul are dreptul să se opună folosirii unui semn ca nume comercial, cu condiția ca folosirea acestuia ulterioară înregistrării mărcii, în activități comerciale și cu rolul de a indica originea produselor.

Folosirea numelui comercial, altfel decât pentru a deosebi produse/servicii, poate fi prevenită de titularul mărcii, dacă 1) legislația națională conferă acest drept titularului mărcii și 2) dacă prin aceasta, se profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii.

Prin această soluționare, C.J.C.E. nu a urmat raționamentul din cazul *Arsenal v. Reed* și a limitat dreptul exclusiv asupra mărcii la cazurile de folosire a semnelor ca indicator al originii produsului.

Condiția ca folosirea semnelor să fie „conformă practicilor locale” este analizată pornind de la: 1) modul în care consumatorii percep numele comercial ca indicând o conexiune economică între produsele titularului mărcii și produsele ce poartă semnul și 2) cunoașterea de către terț a producerii acestei conexiuni.

Un alt conflict foarte frecvent în practică este acela dintre marcă și numele de domeniu¹¹.

Numele de domeniu este o combinație alfanumerică ce permite identificarea unei adrese pe Internet. Numele de domeniu este rezervat prin înregistrare, făcută de către operatori privați, fără cercetarea Registrului Național al Mărcilor sau a Registrului Comerțului.

Folosirea numelui de domeniu poate constitui contrafacere a mărcii. Astfel, în Marea Britanie, în cazul *Marks & Spencer v. One in a Million*, s-a stabilit că numele de domeniu *www.marksandspencer.com* este asemănător cu marca titularului, indică originea produselor comercializate de deținătorul acestuia, profitând de caracterul distinctiv și de renumele mărcii și că astfel este contrafăcută marca.

În cazul *DaimlerChrysler v. Javid Alavi*, deținătorul numelui de domeniu folosea semnul Merc pe pagina sa de Internet, prin care comercializa îmbrăcăminte și pantofi. S-a stabilit că, deși marca *Merc* dobândise o reputație, nu se putea ignora clasa de produse pentru care marca era protejată și că, atâta timp cât publicul nu făcea nici o legătură între

¹¹ Pentru dezvoltări, vezi S. M. Maniatis, *Trade mark law and domain names: back to basics*, în „E.I.P.R.”, 2002, nr.24 (8), pp. 397-408.

marca Merc și semnul folosit, nu se îndeplineau cerințele contrafacerii prin profitarea de renumele mărcii.

În Olanda, în cazul *INTEL Corp. v. Bertus Marinus De Heer*, s-a stabilit că folosirea semnelor IntelAct, pentru produse de software cu aplicabilitate medicală contraface marca INTEL, anterior înregistrată pentru produse de software. Folosirea numelui de domeniu *intellect.nl* constituia o folosire în activități comerciale, altfel decât pentru a distinge produse/servicii. Titularul mărcii are dreptul să interzică această folosire, dacă, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de un avantaj sau folosirea semnelor ar prejudicia caracterul distinctiv sau renumele mărcii.

În S.U.A., prin *Anticybersquatting Consumer Protection Act*, legiuitorul a pus la îndemâna titularului de marcă o acțiune *in rem* împotriva celui care contraface marca prin folosirea semnelor ca nume de domeniu.

Art. 38 lit. b) din Lege are în vedere folosirea descriptivă a semnelor, pentru indicarea caracteristicilor produselor/serviciilor.

În cazul *Holterhoff v. Freiesteben*, C-2/00, C.J.C.E. a stabilit că folosirea semnelor în tratative comerciale purtate oral, referitoare la tăierea pietrelor prețioase în forma SPIRIT SUN – marca titularului, înregistrată pentru pietre prețioase, nu constituie contrafacere, semnul fiind folosit pentru a descrie caracteristici ale produselor comercializate de terț și nu pentru a indica originea acestora.

În Marea Britanie, cazul *R v. Johnstone* a ridicat problema stabilirii contrafacerii prin folosirea semnelor BON JOVI, înregistrat ca marcă de către grupul Bon Jovi, pe CD-uri contrafăcute. S-a statuat că monopolul conferit de dreptul exclusiv asupra mărcii este limitat la acte de folosință care indică originea comercială a produsului. În speță, semnul putea fi perceput fie ca o descriere a conținutului produsului, fie ca indicând originea produsului. Factorii care sunt luați în considerare sunt: proeminența semnelor, folosirea altor semne, alți factori indicând buna-credință a terțului.

Folosirea semnelor ca indicator al originii geografice, chiar dacă acesta îndeplinește și rolul de a indica originea comercială a produsului, nu constituie contrafacere. C.J.C.E. a decis aceasta în cazul *Gerolsteiner Brunen GmbH, C-100/02*, în care semnul KERRY SPRING pentru apă minerală imbuteliată nu a contrafăcut marca GERRI înregistrată pentru apă minerală.

Art. 38 lit. c) din Lege are în vedere folosirea semnelor necesară pentru a indica destinația produsului/serviciului, în special pentru accesorii/piese detașabile.

În cazul *BMW v. Deenik*, C-63/97, BMW a acționat în contrafacere atelierul Deenik, care oferea servicii de reparație a mașinilor marca BMW, fără a face parte din rețeaua oficială agreată de BMW. C.J.C.E. a considerat că terțul are dreptul de a-și informa clienții că este specializat în repararea mașinilor BMW și că acest lucru nu este posibil decât prin referire la marca BMW. Titularul mărcii BMW nu are dreptul de a controla această folosire a mărcii sale, care ar constitui o restrângere a libertății comerțului. C.J.C.E. a subliniat că prin folosirea mărcii de către terț trebuie să se evite impresia că există o legătură economică între el și titularul mărcii. Simplul fapt că prin folosirea mărcii terțul ar profita de marcă (de caracterul distinctiv, de renume, de aura de calitate a acesteia), nu este prin sine o dovadă a practicilor neloiale.

Acest raționament a fost confirmat în cazul *Gillette v. LA-Laboratories Oy* (C-228/03), în care C.J.C.E. a statuat că nu e necesar să stabilească ce anume constituie accesoriu sau piesă detașabilă. Analiza trebuie făcută mai ales cu privire la caracterul necesar al folosirii semnului, când acesta este singurul mijloc de a informa publicul despre felul în care poate fi folosit produsul comercializat.

3.4. Inexistența consimțământului titularului la comercializarea produselor

Marca înregistrată nu este contrafăcută în cazul deținerii, oferirii spre vânzare sau a comercializării produselor care poartă marca, în cazul produselor puse în comerț de însuși titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia.

Art. 37 alin. 1) din Lege reglementează condițiile epuizării dreptului la marcă. Mecanismul epuizării dreptului la marcă nu permite titularului mărcii, ca, sub pretextul exercitării dreptului său exclusiv, potențial perpetuu, să controleze libera comercializare a produselor purtând marca.

Art. 37 alin. 2) din Lege stabilește condițiile în care nu operează epuizarea dreptului la marcă și caracterul exclusiv al dreptului asupra mărcii înregistrate este restabilit. Astfel, titularul mărcii are dreptul de a interzice comercializarea produselor care poartă marca înregistrată pentru „motive temeinice”¹², în special când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerț.

¹² Art. 7 din Directiva CE nr. 89/104 și art. 13 din Regulamentul CE nr. 40/94 fac referire la „motive legitime” pentru opunerea la comercializarea bunurilor;

Pentru a explicita noțiunile tehnico-juridice folosite de legiuitor, am selectat cazuri ale C.J.C.E. din domeniul epuizării comunitare și internaționale ale dreptului la marcă.

Când este modificată sau alterată starea produselor?

În cazul *Sony Computer Entertainment v. Tesco*, High Court of Justice a avut de analizat condițiile contrafacerii în contextul comercializării de către Tesco în Marea Britanie a produselor originale Sony PlayStation de către Tesco. Produsele erau prevăzute cu adaptoare compatibile importate din Franța. Tesco a desfășurat pachetele originale, a doar cu prizele electrice din Franța. Tesco a desfășurat pachetele originale, a adăugat adaptoare pentru prizele compatibile cu cele din Marea Britanie, a reimpachetat produsele și a lipit pe pachete o notiță prin care anunța că a fost adăugat în pachet un astfel de adaptor, fără a specifica cine a produs adaptorul. S-a stabilit că este un caz de contrafacere prin încălcarea dreptului titularului mărcii de a controla standardele de calitate a produselor purtând marca sa.

Constituie modificare/alterare a produselor reambalarea acestora?

Cazul *Bristol-Myers Squibb v. Paranova* (C-427/93 și C-429/93) a ridicat problema stabilirii contrafacerii în cazul reambalării produselor farmaceutice. La baza raționamentului C.J.C.E. au stat considerentele că marca are funcția de a garanta originea produsului și că aceasta dă consumatorilor siguranța că, prin reambalare, condiția originală a produsului nu a fost modificată/afectată de terți. Titularul mărcii are dreptul să se opună comercializării produsului reambalat sub marca sa, fără condiția probei unui prejudiciu adus mărcii.

În cazul *Boehringer v. Swingward* (C-143/00), C.J.C.E. a afirmat că reambalarea produsului constituie prin ea însăși un risc și un prejudiciu adus funcției mărcii de garanție a originii produsului, indiferent de efectele acesteia.

În cazurile privind reambalarea produselor farmaceutice, C.J.C.E. a stabilit că aceasta este permisă, dacă: 1) nu este afectată în mod negativ starea originală a produselor, 2) importatorul respectă obligația privind etichetarea produselor cu informații despre faptul reambalării, 3) importatorul pune la dispoziția titularului mărcii mostre ale produselor reambalate și 4) standardele de calitate ale ambalajului nu aduc prejudicii reputației mărcii.

Fiecare dintre aceste condiții a fost explicitată în jurisprudența C.J.C.E.:

- 1) poate fi afectată condiția originală a produselor dacă, prin reambalare, sunt omise informații date de titularul mărcii sau sunt adăugate informații greșite pe instrucțiunile de folosire din pachetul produsului (*Pfizer v. Eurim-Pharm*, C-1/81, *Bristol-Myers*);
- 2) consumatorii trebuie informați atât cine este producătorul produsului comercializat sub marcă, cât și cine este responsabil pentru reambalarea produsului. Nu este necesar să fie menționat conținutul titularului mărcii privind reambalarea (*Hoffmann-La Roche*, C-102/77, *Pfizer v. Eurim-Pharm*, *Bristol-Myers*);
- 3) titularul mărcii are astfel posibilitatea să verifice dacă este sau nu afectată starea originală a produselor sau dacă prin reambalare pot fi aduse prejudicii reputației mărcii; în cazul *Frits Loendersloot v. G. Ballantine* (C-349/95), care a vizat reetichetarea unor sticle de whisky, CJCE a statuat că interesul producătorilor de produse farmaceutice diferă față de cel al producătorilor altor tipuri de produse, în sensul că este necesar doar ca aceștia din urmă să fie informați cu privire la faptul reetichetării;
- 4) titularul mărcii are dreptul de a controla calitatea reambalării, mai ales în cazul produselor farmaceutice, comercializate direct către public, caz în care ambalajul de proastă calitate, murdar, sau defect afectează reputația mărcii (*Bristol-Myers*). În cazul farmaceuticilor comercializate către unități sanitare, calitatea ambalajului are o importanță mai mică, la fel și în cazul comercializării către farmacii, unde încrederea în calitatea produsului purtând marca este dobândită prin prescripție medicală.

Este restabilit caracterul exclusiv la dreptului la marcă în cazul publicității de proastă calitate, făcută de un terț produsului comercializat de către titularul mărcii?

Răspunsul C.J.C.E. în cazul *Christian Dior v. Evora* (C-337/95) a fost în sensul că trebuie stabilit echilibrul între interesele legitime ale titularului mărcii împotriva vânzătorilor care fac publicitate produselor purtând marca într-o manieră care prejudiciază reputația mărcii și interesele legitime ale vânzătorului care comercializează produsele prin folosirea unor metode de publicitate obișnuite în sectorul său de activitate. În cazul produselor de lux, titularul mărcii are interesul să prevină alterarea prestigiului și a aerei de calitate a produselor, dar poate să se opună legitim publicității făcute doar dacă este în mod serios prejudiciată reputația mărcii.

90

4. Concluzii

Analiza cazurilor de contrafacere prevăzute de legea română și a jurisprudenței C.J.C.E. relevă faptul că limitele dreptului exclusiv asupra mărcii sunt configurate de funcțiile mărcii pe care titularul acesteia are interesul legitim de a le proteja, prin introducerea acțiunii în contrafacere.

Funcția esențială a mărcii este de a garanta consumatorului originea și, prin aceasta, calitatea produsului. Titularul trebuie protejat împotriva concurenșilor care ar profita de reputația mărcii prin comercializarea produselor purtând semne care contrafac marca sa. În cazul în care, deși semnul nu este perceput ca indicator al originii, și nu funcționează ca marcă pe piață, dar se lasă impresia existenței unei conexiuni economice între terț și titularul dreptului la marcă, este perturbată funcția mărcii de a garanta calitatea produselor cărora le este asociată marca.

91