



**UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
ȘCOALA DOCTORALĂ DREPT**

TEZĂ DE DOCTORAT

**DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA DREPTURILOR ASUPRA MĂRCILOR ȘI
ASUPRA DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE ÎN DREPTUL
UNIUNII EUROPENE**

REZUMAT

**Coordonator științific
prof. univ. dr. Viorel ROȘ**

**Doctorand
Andreea LIVĂDARIU**

**București
2021**

Dreptul proprietății intelectuale este un drept al artei și al științei și este firesc ca pe măsură ce tehnologiile evoluează și devin tot mai sofisticate (inclusiv cele care concură la realizarea de opere artistice și în care calculatoarele și programele pentru calculatoare fac posibile producții artistice inimaginabile cu nu mulți ani în urmă), acesta să devină tot mai tehnic. A „stăpâni” această disciplină obligă, însă, la cunoștințe din alte domenii ale științei și pe care alte ramuri ale dreptului nu le reclamă cu atâta profunzime.

Mi-am ales ca temă de cercetare *Dobândirea și pierderea drepturilor asupra mărcilor și asupra desenelor și modelelor industriale în dreptul Uniunii Europene* pentru mai multe motive. Primul, care privește alegerea domeniului mai larg al proprietății intelectuale, constă în faptul că nu există azi o ramură a dreptului căreia să i se acorde la nivel internațional o importanță mai mare și să facă obiect al mai multor convenții internaționale decât dreptului proprietății intelectuale. Activitatea creativă este atât de bogată și tehnologiile într-o asemenea expansiune încât adaptarea dreptului la aceste provocări este o măsură care se impune de la sine. Iar dreptul proprietății intelectuale nu apără doar creativitatea, nu apără doar pe creatori și rezultatele muncii lor, ci obligă el însuși la creativitate, la originalitate, la nou, la o abordare nu de puține ori diferită a regulilor dreptului comun și la rezolvări inedite. Al doilea motiv constă în faptul că în viața juridică din România și din Uniunea Europeană, cele mai numeroase litigii au ca obiect înregistrarea, validitatea înregistrărilor și încălcarea drepturilor privitoare la mărci, la desene și modele industriale. Cel de-al treilea motiv este acela că Uniunea Europeană are ca obiectiv declarat uniformizarea dreptului proprietății intelectuale și crearea de titluri europene de protecție, iar până la această dată un nivel ridicat de uniformizare a fost atins în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe (cu o protecție a creațiilor lipsită de formalități, de un titlu formal), în domeniul mărcilor și în cel al desenelor și modelelor industriale pentru care protecția este amenajată pe două nivele: unul la nivel național și armonizat și al doilea, la nivelul Uniunii Europene, care și-a creat instrumentele necesare unei astfel de protecții cu efecte uniforme în toate Statele Membre.

Cercetarea a fost limitată la semnele distinctive de tipul mărcilor și la desenele și modelele comunitare și din rațiuni de ordin statistic, respectiv pentru motivul că mărcile Uniunii Europene și desenele și modelele industriale comunitare tind a lua în Uniunea Europeană locul celor protejate la nivel național. În consecință, numărul mărcilor, desenelor și modelelor industriale protejate la nivelul Uniunii Europene a crescut semnificativ și este, chiar și în prezent, într-o continuă creștere, deplasarea interesului către titlurile de protecție europene nefiind, însă, proprie doar României. Aceasta în condițiile în care piața unică este cea care generează nevoia de titluri unice

de protecție, de titluri care să producă efecte identice în toate țările Uniunii și care să aibă același regim juridic. Iar la succesul titlurilor de protecție care se eliberează la nivelul Uniunii Europene de către EUIPO a contribuit nu doar sistemul de protecție amenajat pentru acestea, ci și faptul că EUIPO a devenit, conform World Trademark Review, cel mai inovativ oficiu specializat în proprietate intelectuală din lume. Prin urmare, nu este neobișnuită nici creșterea constantă a numărului de litigii care au ca obiect drepturi și respectiv, încălcări ale drepturilor asupra mărcilor și a desenelor/modelelor protejate la nivelul Uniunii, o parte dintre problemele litigioase (respectiv cele care se referă la dobândirea și pierderea protecției drepturilor) fiind obiect de analiză în cercetarea mea.

Am expus în capitolul introductiv mai multe date statistice referitoare la invenții, mărci, desene și modele industriale, concluzia desprinsă din analiza acestora fiind aceea că datele statistice amintite confirmă interesul industriașilor și creatorilor români și preferința acestora pentru eliberarea de titluri europene de protecție și care reprezintă, de asemenea, argument pentru cercetarea mea și pentru limitele acesteia.

Am dezvoltat tema cercetării în nouă capitole, urmate de capitolul final al Concluziilor generale, capitole pe care le voi prezenta, succint, în cele ce urmează.

Astfel, în **Capitolul I**, cu titlul „*De ce despre proprietatea intelectuală? de ce despre mărci, desene și modele industriale?*”, care reprezintă introducerea cercetării, am expus motivele care au stat la baza alegerii temei tezei de doctorat și am prezentat câteva argumente pentru care cred, parafrazându-l pe André Malraux, că „Secolul XXI va fi al proprietății intelectuale sau... nu va mai fi de loc”. Am explicat de ce, în opinia mea, mărcile sunt „cenușăresele” proprietății intelectuale (întrucât nu activitatea de creație este protejată, ci folosința semnului, fapt pentru care apartenența mărcilor la proprietatea intelectuală a fost contestată în literatura de specialitate), în vreme ce desenele sau modelele industriale sunt „obiecte răsfățate” ale drepturilor intelectuale (deoarece beneficiază de două sisteme de protecție, sfidând regulile generale ale ambelor sisteme de protecție, atât prin drept de autor, cât și prin drept de proprietate industrială) și am prezentat limitele cercetării justificate de datele statistice din domeniul proprietății industriale.

În **Capitolul al II-lea**, cu titlul „*Evoluții și revoluții provocate de creațiile intelectuale*” am realizat o scurtă incursiune în istoria drepturilor intelectuale și am pornit expunerea cu o propunere de justificare Biblică a drepturilor intelectuale. În subcapitolele următoare am prezentat argumentele pentru care grecii și romanii sunt (între) părinții drepturilor intelectuale, am expus evoluția mărcilor și a desenelor și modelelor în Evul Mediu și am efectuat o scurtă analiză a modului în care activitatea inovativă a oamenilor a generat progresele și revoluțiile industriale care au creionat

evoluțiile ulterioare. Fiind o teză de doctorat dedicată unor „obiecte” protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, am găsit util să dedic un subcapitol celei de-a patra Revoluții Industriale, căreia îi suntem contemporani, respectiv Revoluției digitalizării sau inteligenței artificiale și provocărilor pe care le aduce în domeniul proprietății intelectuale. Dintre problemele și domeniile în care inteligența artificială joacă un rol important, am selectat problema eticii în domeniul inteligenței artificiale, cea a titularilor drepturilor asupra creațiilor născute cu ajutorul inteligenței artificiale și, nu în ultimul rând, rolul inteligenței artificiale în medicina modernă, cu un studiu de caz asupra robotului Da Vinci. Concluzia cu privire la acest ultim aspect a fost că astăzi mai mult ca oricând, proprietatea intelectuală se află față în față cu inteligența artificială, cu digitalizarea, cu blockchain-ul, cu noi feluri de creații și cu mașini dotate ele însele „abilități” creative ce o concurează pe cea a oamenilor dacă nu cumva a și depășit-o. Și pe care, dacă omul nu le ordonează, ar putea genera haos nu doar în viața de zi cu zi, ci și în reglementarea drepturilor: la începutul anului 2020, Oficiul European de Brevete a respins brevetarea a două invenții în care inventatorul declarat era „mașina” DABUS, Oficiul reținând în motivarea deciziilor de respingere că inventatorul desemnat trebuie să fie o ființă umană, iar nu un sistem de inteligență artificială (mașină). Spre deosebire de Oficiul European de Brevete, în Australia și Africa de Sud, sistemului de inteligență artificială DABUS i s-a recunoscut calitatea de inventator.

În **Capitolul al III-lea**, cu titlul *„Dobândirea protecției asupra obiectelor protejabile prin drepturi de proprietate industrială. Cumulul de protecție și conflictul dintre drepturi”*, am prezentat, din punct de vedere procedural, modurile de dobândire a titlurilor de protecție a mărcilor și a desenelor sau modelelor industriale, la nivel național și al Uniunii Europene, pornind de la definiția dreptului de proprietate industrială ca fiind un drept exclusiv conferit de o autoritate administrativă titularului cererii de protecție și care îi conferă acestuia un monopol de exploatare a elementului imaterial asupra căruia poartă dreptul (conform autorului francez Jérôme PASSA). Înainte de a prezenta, în continuare, problema cumulului de protecție și conflictului dintre drepturi de proprietate industrială (tema centrală a acestui capitol), am considerat necesar să prezint natura juridică a drepturilor de proprietate industrială, cu o atenție deosebită asupra calificării acestui drept ca fiind un drept de proprietate. Am analizat această problemă, pe de o parte din punctul de vedere al atributelor dreptului de proprietate și, pe de altă parte, din acela al multitudinii de „obiecte” protejate ca „drepturi de proprietate intelectuală”, diferite ca regim juridic.

Revenind la dobândirea protecției asupra mărcilor și desenelor și modelelor, am expus acest subiect atât din perspectiva dreptului național, cât și din perspectiva dreptului Uniunii Europene, deoarece am considerat necesar să subliniez (acolo unde

a fost cazul) diferențele de reglementare în legislație, cu atât mai mult cu cât condițiile de protecție sunt, în marea lor majoritate, comune în ambele sisteme de protecție, național și al Uniunii Europene.

În subcapitolul dedicat conflictelor dintre drepturile de proprietate intelectuală am prezentat cumulul de protecție prin mărci și prin drept de autor, prin mărci și prin brevet de invenții, prin mărci și prin desene sau modele, prin desene sau modele și prin drept de autor, precum și prin desene sau modele și brevet de invenție.

Pe scurt, concluziile acestui capitol sunt următoarele:

(i) *în ceea ce privește conflictul dintre dreptul de autor și dreptul asupra mărcii*, atunci când se invocă un drept de autor anterior împotriva unui drept la marcă, nu poate fi aplicată, prin analogie, metoda „comparării titlurilor”, ca în cazul acțiunii în revendicare, deoarece ea nu conduce la o concluzie corectă din punct de vedere juridic. Compararea titlurilor în cazul acțiunii în revendicare pornește de la premisa unui conflict dintre două drepturi identice, deci care au aceeași natură juridică (drepturi de proprietate). În vreme ce compararea titlurilor în cazul acțiunii în contrafacere, acțiune proprie protecției drepturilor de proprietate intelectuală, presupune compararea unor drepturi de natură diferită, a unor obiecte ale protecției cu totul diferite (respectiv opera de creație intelectuală originală prin drept de autor și folosința unui semn protejat) și a unor drepturi de o întindere diferită.

(ii) *în ceea ce privește conflictul dintre marcă și brevet de invenție*, concluzia a fost aceea că apariția unui conflict între un drept la marcă și un drept conferit prin brevet este admisă inclusiv de legiuitor, prin instituirea motivelor absolute de refuz la înregistrare care interzic înregistrarea semnelui alcătuit exclusiv din forma produsului, dintr-o altă caracteristică impusă de natura produsului sau care este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă valoare substanțială produsului.

(iii) *în ceea ce privește situația poate cel mai des întâlnită în practică, a protecției simultane prin marcă și ca desen sau model*, concluzia a fost aceea că această protecție este admisă atât de legislația Uniunii Europene, cât și de cea națională, conflictul născându-se atunci când drepturile aparțin unor titulari diferiți. Astfel încât ori de câte ori desenele, forma produsului sau a ambalajului produsului întrunesc condițiile de protecție deopotrivă ca marcă și ca desen sau model, cumulul de protecție este posibil, chiar dacă marca va proteja folosința desenului, pe când înregistrarea ca desen sau model va proteja creația în sine, care este nouă și are caracter individual, însă ambele prin emiterea unor titluri de protecție.

(iv) *în ceea ce privește cumulul de protecție prin drept de autor și ca desene sau modele*, concluzia a fost aceea că jurisprudența națională și a instanțelor Uniunii Europene tinde spre o separare fermă a celor două drepturi, manifestată în special în refuzul de a recunoaște protecția prin drept de autor acelor obiecte ale căror

caracteristici au întrunit condițiile pentru a fi înregistrate ca desene sau modele. Tendința de separare a celor drepturi, prin acceptarea cu titlu de excepție a posibilității cumulului de protecție, poate fi pusă și pe seama faptului că din punctul de vedere al scopului pentru care sunt înregistrate, desenele și modelele sunt mai apropiate, paradoxal, de mărci decât de creația intelectuală. Însă această viziune jurisprudențială este contrară considerentelor directivei și ale regulamentului european privitor la desene și modele, precum și legii române a desenelor și modelelor care consacră principiul unității artei.

(v) În final, în ceea ce privește conflictul dintre drepturile conferite prin înregistrarea ca desene sau modele și cele conferite prin brevetele de invenții, acesta se poate naște, fie în măsura în care desenele la care se face referire în descrierea sau în revendicările din cererea de brevet încalcă drepturi anterioare asupra desenelor sau modelelor înregistrate, fie atunci când un desen sau un model înregistrat este determinat exclusiv de o funcție tehnică ce face parte dintr-o invenție brevetată.

Capitolul al IV-lea, cu titlul „*Analiza condițiilor de protecție a unui semn ca marcă în dreptul Uniunii Europene. Contribuția CJUE la clarificarea condițiilor de protecție*”, prezintă condițiile de protecție a mărcilor, reglementate normativ sub forma motivelor absolute și relative de refuz la înregistrare, respectiv de anulare a înregistrării mărcilor în ordinea în care sunt reglementate în Regulamentul Uniunii Europene, conform legislației Uniunii Europene, astfel cum a fost modificată în anii 2015 și 2017 cu ocazia reformei din domeniul mărcilor.

Concluziile acestui capitol sunt următoarele:

(i) În ceea ce privește cel mai important reper în analiza condițiilor de protecție a unui semn ca marcă, și anume *publicului relevant*, definirea acestuia în cadrul examinării motivelor de refuz la înregistrare, indiferent dacă este vorba despre motivele absolute sau motivele relative, are loc pornind de la produsele și/sau serviciile desemnate de marca analizată, în funcție de care publicul relevant poate fi public larg sau public specializat (de nișă), poate fi alcătuit din femei și/sau bărbați, din copii și/sau adulți – toate aceste caracteristici fiind determinate pentru extragerea ulterioară, cât mai precisă, a consumatorului mediu din publicul relevant. Este binecunoscut faptul că examinarea incidenței unora din motivele de refuz la înregistrare (dintre care enumerăm caracterul descriptiv al mărcii, lipsa de distinctivitate, riscul de confuzie) se realizează prin raportare la consumatorul mediu al respectivelor produse și servicii, rezonabil de bine informat și rezonabil de atent și de circumspect. Așadar definirea publicului relevant – iar nu a trăsăturilor consumatorului mediu, cum în mod greșit am identificat în jurisprudența Tribunalului Uniunii Europene – reprezintă primul pas, dar și cel mai important, de la care trebuie să se pornească în analiză.

(ii) viața juridică pe care o vor avea mărcile atipice, din perspectiva securității raporturilor juridice, este pusă sub semnul întrebării, în condițiile în care la această dată nu există jurisprudență nici a Tribunalului, nici a Curții cu privire la examinarea distinctivității unei mărci gustative sau a riscului de confuzie dintre două mărci olfactive. Cea mai recentă cauză în legătură cu o marcă atipică, citată în cadrul acestui capitol, se referă la marca sonoră reprezentată de deschiderea capacului unui recipient cu băutură carbogazoasă, în care Tribunalul a reținut, în esență, că distinctivitatea unei mărci sonore nu se apreciază după criterii diferite față de cele din dreptul comun. Admiterea la înregistrare a acestei noi generații de mărci va pune serioase probleme, dintre care amintesc faptul că întinderea protecției mărcii va fi greu de stabilit mai ales în cazul mărcilor olfactive și gustative, a căror percepție este deopotrivă individuală și subiectivă. Întinderea protecției este stabilită prin „reprezentarea” din cererea de înregistrare a „semnului” ca marcă, or înlocuirea reprezentării grafice cu reprezentarea „într-un mod” care să permită autorităților și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului (fiind acceptată inclusiv descrierea mărcii) va reprezenta o provocare pentru securitatea juridică a drepturilor conferite prin înregistrare.

(iii) formularea în actele normative motivelor absolute de refuz la înregistrare prin utilizarea cuvântului „*exclusiv*” înainte de enumerarea, spre exemplu, a indicațiilor care nu pot face parte dintr-o marcă (spre exemplu, sunt refuzate la înregistrare mărcile care sunt compuse *exclusiv* din semne sau indicații putând servi în comerț pentru a desemna caracteristici ale produselor) nu trebuie interpretată restrictiv. Deși la o primă vedere am putea crede că pot fi refuzate semnele alcătuite exclusiv din indicații descriptive, în realitate pot exista situații în care o marcă combinată are în componența sa un element verbal descriptiv și un element figurativ (spre exemplu o culoare sau un desen) și totuși, prin faptul că elementul verbal este dominant, iar elementul figurativ este prea slab pentru a-l neutraliza, marca să fie refuzată la înregistrare fără a fi alcătuită exclusiv din semne sau indicații descriptive. Admițând că această exprimare a legiuitorului obligă la o analiză suplimentară, Tribunalul Uniunii Europene a statuat în jurisprudența sa că dacă elementul verbal al unei mărci este descriptiv, marca este în ansamblul ei descriptivă dacă elementele figurative ale mărcii nu reușesc să deturneze publicul relevant de la mesajul descriptiv transmis prin elementul verbal dominant. Pe când în ceea ce privește mărcile compuse din mai multe elemente verbale și figurative, Tribunalul a arătat că este necesară nu doar examinarea diferitelor elemente din care este compusă marca, ci și marca în ansamblu, astfel încât să se conchidă asupra percepției generale a acestei mărci de către publicul relevant. Într-un asemenea caz, simplul fapt că fiecare dintre aceste elemente, luate separat, are un caracter descriptiv nu are drept consecință, în mod automat, lipsa caracterului distinctiv sau descriptivitatea mărcii.

(iv) *Nerespectarea condiției liceității mărcii sub aspectul caracterului înșelător al unei mărci*, poate fi sancționată atât pe tărâmul nulității înregistrării mărcii, cât și pe acela al decăderii, diferența fiind că în cazul acțiunii în anulare, caracterul înșelător al mărcii se examinează prin raportare la data de depozit, în vreme ce condițiile decăderii din dreptul la marcă se examinează ulterior înregistrării. Acțiunea în decădere poate fi formulată dacă după data înregistrării, din cauza utilizării mărcii fie de titulari, fie de cocontractanți, marca a devenit susceptibilă să inducă publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor ori serviciilor pentru care a fost înregistrată.

(v) *Reglementarea mărcii notorii și a mărcii de renume*, atât în legislația națională cât și în cea a Uniunii Europene, este neclară, astfel că nu se poate spune, cu certitudine, că marca notorie beneficiază de protecție extinsă și pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care este protejată prin efectul notorietății, după cum nu se poate spune nici că actele normative în vigoare limitează protecția mărcii notorii la produsele și/sau serviciile pentru care este utilizată, întrucât ar permite extinderea protecției dincolo de principiul specialității exclusiv pentru mărcile de renume *înregistrate*.

(vi) În plus, nu este clar dacă prin legislația Uniunii Europene s-a dorit o delimitare vehementă a mărcii notorii de marca de renume, în condițiile în care ambele constituie excepții de la regulile generale de protecție a semnelor distinctive ale activității de comerț: **marca notorie** este protejată pentru produsele și serviciile cărora li se aplică, independent de înregistrare și reprezintă o excepție de la regula sistemului atributiv de protecție (formalist sau al priorității de înregistrare), pe când **marca de renume** este protejată și pentru produsele și/sau serviciile pentru care nu a fost înregistrată, atunci când utilizarea ei, fără un motiv întemeiat, generează terțului un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele pe care l-a câștigat sau aduce atingere acestora, deci constituie o excepție de la principiul specialității mărcilor, potrivit căruia protecția mărcii este limitată la produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

(vii) *Invocarea „renumelui” unei mărcii notorii în scopul extinderii protecției și la alte produse și/sau servicii decât cele pe care le desemnează este greșită* sub îndoit aspect: în primul rând, marca notorie este mai „puternică” decât marca de renume deoarece i se recunoaște protecția fără a fi înregistrată; în al doilea rând, aplicând regula de interpretare *exceptio est strictissimae interpretationis*, în condițiile în care legea oferă o protecție largită mărcilor de renume înregistrate, iar mărcile notorii nu sunt mărci înregistrate (ele bucurându-se de protecție fără a fi înregistrate pe teritoriul României), concluzia care se impune este aceea că mărcile de renume nu pot face obiectul excepției de la principiul specialității, similar mărcilor notorii. Practic, în cazul mărcii de renume, ceea ce se protejează este „renumele” mărcii de un

parazitism al concurenților, fără a se extinde protecția la alte produse și/sau servicii decât cele pentru care marca a fost înregistrată, în vreme ce în cazul mărcii notorii, notorietatea are ca efect protecția extinsă a mărcii.

(viii) În actele normative ale Uniunii Europene, înțelesul sintagmei *risc de asociere* este reglementat ca fiind inclus în *riscul de confuzie*, pe când în legislația națională, pe modelul legislației Benelux, este o noțiune de stătătoare. În jurisprudența sa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a exprimat ferm poziția că în conformitate cu dreptul Uniunii, riscul de asociere este inclus în riscul de confuzie.

Capitolul al V-lea, cu titlul „*Condițiile de protecție a desenelor și modelelor industriale în dreptul Uniunii Europene*”, prezintă condițiile de protecție a desenelor și modelelor industriale europene, în conformitate cu legislația în vigoare astăzi. La data prezentei lucrări, nu există formulate propunerile de Regulament și Directivă, modificarea acestora fiind propusă în programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2020. Însă primii pași parcurși până în luna iulie 2021 în privința modificării celor două instrumente legislative au constat în realizarea evaluării inițiale de impact prin care s-au solicitat puncte de vedere de la actori cheie în domeniu și inițierea etapei de consultare publică, programată a se încheia la finalul lunii iulie 2021. Potrivit calendarului afișat pe website-ul Comisiei Europene, se așteaptă ca scrierea propriuzisă a proiectelor de directivă și regulament să înceapă abia în al patrulea trimestru al anului 2021, urmând ca adoptarea lor să aibă loc în al doilea semestru al anului 2021.

Concluziile Capitolului al V-lea sunt următoarele:

(i) Privitor la *întinderea protecției conferită prin înregistrarea desenelor sau modelelor*, principiul specialității din domeniul mărcilor nu poate fi transpus și în acest domeniu al desenelor sau modelelor industriale. În acest sens, în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene s-a arătat că protecția conferită unui desen sau model nu este limitată doar la produsele în care desenul sau modelul în cauză este destinat a se aplica, respectiv încorpora, iar examenul condițiilor de protecție nu trebuie limitat doar la aceste produse. În caz contrar, s-ar putea admite situația în care desenul sau modelul în cauză să fie înregistrat ulterior pentru simplul fapt că este destinat a fi încorporat într-un produs diferit, ceea ce contravine scopului pentru care a fost recunoscută protecția desenelor sau modelelor.

(ii) *Noțiunea de utilizator avizat* reprezintă un reper utilizat pentru examinarea condiției noutății și a caracterului individual, concept dezvoltat jurisprudențial, nefiind permisă o interpretare a acesteia în sensul că doar atunci când acest utilizator cunoaște desenul sau modelul industrial anterior, se poate analiza dacă desenul sau modelul ulterior îndeplinește condiția caracterului individual. Prin urmare, atunci când un desen sau model este considerat a fi divulgat publicului în sensul normativ, examenul condițiilor de protecție se va realiza din perspectiva

utilizatorului avizat care îndeplinește condițiile de mai sus, fără ca sectorul în care se aplică produsul în care este încorporat sau pe care se aplică desenul sau modelul analizat să influențeze cunoașterea sau nu de către utilizatorul avizat a divulgării.

(iii) În ceea ce privește *condițiile divulgării*, potrivit regulilor dezvoltate jurisprudențial de Tribunalul Uniunii Europene și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru a fi luată în considerare în vederea aprecierii noutății și caracterului individual, nu este necesar ca divulgarea să aibă loc pe teritoriul Uniunii Europene, un asemenea criteriu teritorial nefiind impus prin regulament, ci este important ca faptele divulgate să poată ajunge la cunoștința cercurilor specializate din sectorul în cauză de pe teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, nu se poate considera că a avut loc o divulgare dacă se putea presupune că faptele divulgate, în cursul normal al afacerilor, nu ar fi putut deveni în mod rezonabil cunoscute de grupurile specializate din sectorul în cauză care funcționează în Uniune, urmând a se aprecia de la caz la caz dacă persoanele care fac parte din aceste grupuri ar fi putut în mod rezonabil să cunoască evenimente care s-au produs în afara teritoriului Uniunii, conform circumstanțelor proprii fiecărei cauze.

(iv) În cadrul examinării caracterului individual, rolul cel mai important îl joacă, la fel ca în cazul aprecierii mărcilor de către consumatorul mediu, *impresia globală*. Astfel, orice comparație a desenului sau modelului a căruia protecție se solicită sau, după caz, este contestată cu „patrimoniul” desenelor sau modelelor anterior divulgate și care pot fi luate în considerare în condițiile prevăzute de articolul 7 din Regulament se va realiza cu respectarea următoarelor reguli: 1) prin observarea impresiei globale produsă asupra utilizatorului avizat, iar nu prin compararea elementelor ce compun aspectele exterioare, luate separat; 2) prin compararea desenului sau modelului a căruia protecție se solicită cu „patrimoniul” tuturor desenelor sau modelelor anterioare, fără a fi permis un mixaj al caracteristicilor desenelor sau modelelor anterioare diferite. Conform jurisprudenței, caracterul individual al unui desen sau model industrial rezultă *dintr-o impresie globală diferită sau dintr-o lipsă a sentimentului de „djà vu”*, pe care îl poate încerca utilizatorul avizat atunci când privește desenul sau modelul contestat, în raport cu orice desen sau model care face parte din „patrimoniul” de desene sau modele anterior divulgate, fără, însă, a ține cont de diferențele care rămân insuficient marcate pentru a afecta impresia globală respectivă.

(v) *Etapete și succesiunea lor pentru testul aplicat caracterului individual al unui desen sau model*, sunt, conform jurisprudenței Curții de Justiție și a Tribunalului Uniunii Europene următoarele: 1) stabilirea sectorului relevant din care face parte utilizatorul avizat, a caracteristicilor utilizatorului, inclusiv a gradului de atenție; 2) delimitarea exactă părților din desen sau model care rămân vizibile, deci pot face obiect al aprecierilor de către utilizatorul avizat; 3) stabilirea gradului de

libertate de care s-a bucurat autorul desenului sau modelului cu ocazia creării acestuia; 4) compararea vederilor desenului sau modelului; 5) compararea impresiilor globale, cu luarea în considerare a altor factori pertinenti, de la caz la caz.

Capitolul al VI-lea, cu titlul „*Efectele BREXIT asupra drepturilor de proprietate intelectuală dobândite în baza legislației Uniunii Europene*”, prezintă regulile de menținere a protecției în Regatul Unit a drepturilor acordate sau înregistrate în cadrul procedurilor reglementate prin legislația Uniunii Europene prin Acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii din Uniune, precum și procedura de recunoaștere a drepturilor echivalente pe teritoriul Marii Britanii. Soluția pentru care s-a optat în urma negocierilor dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie a fost aceea ca atât mărcile, cât și desenele și modelele industriale pentru care s-au acordat titluri de protecție de către EUIPO să rămână protejate în Marea Britanie, fără niciun demers din partea titularului prin care să se manifeste acordul sau dezacordul pentru o protecție națională în Marea Britanie.

În context, amintesc și că cercetând efectele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană asupra drepturilor ce fac obiectul prezentei cercetări, am observat că semne verbale sau figurative având în componență cuvintele BREXIT, BREXIT LAW, BREXiT, BREXIT KROS, BREXIT NAVIGATOR, BREXIT EXCHANGE, EASY BREXIT au toate în comun faptul că au fost depuse la înregistrare ca mărci ale Uniunii Europene, dar protecția le-a fost refuzată de Oficiul de la Alicante, în principal ca fiind contrare ordinii publice și bunelor moravuri. fiind respinse la înregistrare. S-a considerat că aceste mărci evocă un subiect încă sensibil în mentalul colectiv și pe scena politică a Uniunii Europene.

Capitolul al VII-lea cu titlul „*Pierderea drepturilor asupra mărcilor*” prezintă modalitățile de pierdere a drepturilor asupra mărcii, respectiv anularea înregistrării, decăderea din drepturile asupra mărcii, renunțarea la drept și expirarea duratei de protecție. Analiza din acest capitol are o perspectivă, în principal, practică fiind concentrată pe hotărârile Tribunalului și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene care au analizat problema pierderii drepturilor asupra mărcilor.

Cele mai importante concluzii ale acestui Capitol sunt următoarele:

(i) *Acțiunea în anularea înregistrării mărcii* nu este condiționată de formularea de observații sau, după caz, opoziții, deoarece neparcurgerea uneia dintre aceste proceduri (deși formularea de observații nu reprezintă o procedură administrativă propriu-zisă, întrucât nu are efecte de sine stătătoare și nici nu este guvernată de principiul contradictorialității) nu poate reprezenta *un fine de neprimire* pentru instanța de judecată investită cu o acțiune în anulare. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât nici formularea de observații, nici introducerea

opoziției nu sunt reglementate ca proceduri prealabile de natură a atrage inadmisibilitatea acțiunii în anulare.

(ii) Deși *instituirea motivelor absolute de refuz la înregistrare este justificată de ocrotirea unui interes general*, ele nu vor putea fi invocate de către instanță, din oficiu, în cadrul unui litigiu având ca obiect acțiunea în anularea înregistrării unei mărci, indiferent dacă acțiunea este întemeiată sau nu pe alte motive absolute decât cele identificate de instanță sau pe motive relative de refuz la înregistrare. Cu alte cuvinte, investită cu o astfel de acțiune, instanța va fi limitată la analiza motivelor de anulare pe care persoana interesată le invocă, fără a putea invoca *ex officio* și alte motive de absolute de anulare a înregistrării, chiar dacă acestea există. Este important de reținut că **persoana interesată** este definită de Legea română a mărcilor ca fiind *orice persoană care are un interes legitim legat de o cerere de înregistrare a mărcii sau de o marcă înregistrată și ale cărei interese ar putea fi prejudiciate*.

(iii) Miza formulării unei acțiuni în anularea înregistrării pentru motive relative constă în eliminarea parazitismului cu care se confruntă titularii mărcilor pe piață, însă din direcțiile de interpretare a cadrului normativ european cu privire la mărci, rezultă că dreptul exclusiv al titularului unei mărci de a interzice terțului să utilizeze în comerț semne identice sau similare cu marca înregistrată se poate impune chiar și în fața terțului titular al mărcii ulterioare, fără ca titularul care formulează acțiunea în contrafacere să solicite și să obțină, în prealabil, nulitatea acestei din urmă mărci. Raționamentul instanței europene s-a bazat pe prezumția conform căreia cea dintâi marcă înregistrată îndeplinește condițiile de protecție înaintea celei ulterioare.

(iv) *Studiile de caz pentru anularea înregistrării mărcilor*, au relevat mai multe direcții de interpretare a motivelor pentru care se poate solicita anularea înregistrării unei mărci, astfel:

- pentru ca **marca alcătuită dintr-o combinație de culori** să poată fi înregistrată, dispunerea sistematică a culorilor trebuie să asocieze culorile în mod prestabilit pe produsul căruia i se va aplica respectiva marcă, în scopul îndeplinirii exigențelor de claritate și precizie cerute pentru o marcă, deoarece este necesar să nu se restrângă nejustificat disponibilitatea culorilor pentru ceilalți competitori;
- **aprecierea caracterului distinctiv al unei mărci** trebuie să se realizeze ținând seama și de natura mărcii, astfel cum a fost stabilită de titular prin cererea de înregistrare; forma de sticlă „collio” care include și alte elemente precum ar fi culoarea aurie lucioasă, litera „B” în majusculă și desenul unei flăcări cu finisaj satinat reprezintă o marcă tridimensională care se bucură de caracter distinctiv, cu atât mai mult cu cât ambalajele lichidelor sunt, de

regulă, percepute de consumatori în principal ca recipiente necesare acestor categorii de produse;

- în cauza având ca obiect anularea înregistrării ca marcă a „*cărămizii LEGO*”, deși Curtea a reținut **posibilitatea ca același rezultat tehnic să poată fi obținut prin soluții diferite**, deci să existe forme alternative cu dimensiuni diferite și desene diferite cu care să se obțină același rezultat tehnic, această împrejurare nu poate avea drept consecință înlăturarea aplicării articolului 7 alin. (1) lit. e) pct. (ii), deoarece scopul acestui articol este de a menține disponibilitatea soluției tehnice și pentru alți competitori pe piață. Curtea a respins, așadar, **aplicarea teoriei „multiplicității formelor”** din dreptul desenelor sau modelelor industriale cu privire la examinarea acestor motive absolute de refuz, care sunt cele mai apropiate de regimul juridic al desenelor și modelelor și, în special, de motivul de anulare a înregistrării unui desen sau model determinat exclusiv de funcția tehnică;
- în ceea ce privește **conflictul cu o indicație de origine protejată**, Tribunalul Uniunii Europene a anulat decizia Camerei de recurs a EUIPO prin care s-a respins cererea de anulare a înregistrării mărcii GRANA BIRAGHI, pe motiv că denumirea „grana” este generică și marca GRANA BIRAGHI nu aduce atingere denumirii de origine protejată „grana padano”. Cererea în anulare a fost formulată de *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano* care a susținut că GRANA PADANO reprezintă denumire de origine protejată atât la nivel national, cât și la nivelul Uniunii Europene, că termenul „grana” indică, din punct de vedere geographic, un afluent al râului Pad, fiind situat zona denumită *Valle Grana* și că urmare a instituirii regimului denumirilor de origine protejată în Italia, categoria de brânză „grana”, existentă inițial ca o categorie generală, a fost împărțită în două tipuri diferite, respective *grana padano* și *parmigiano reggiano*, protejate individual ca denumire de origine protejată, diferența fiind aceea că primul tip de brânză maturată este produs la nord de fluviul Pad, iar al doilea este produs la sudul aceluiași fluviu;
- despre marca figurativă, pe fond negru, conținând un trandafir „*La mafia se sienta a la mesa*”, Tribunalul a reținut că este contrară ordinii publice și bunelor moravuri, motivat de faptul că termenul „mafia” se află în prim-plan și atrage atenția și este perceput pretutindeni ca desemnând organizația criminală din Italia, fiind de notorietate „tehnicele” de intimidare, violență fizică și actele de omor de care uzează organizația, dar mai ales activitățile de traficul ilegal de droguri, arme și actele de spălare de bani și de corupție; având în vedere că aceste activități intră în sfera ilicitului penal și încalcă

valorile Uniunii care, sub formă de legislație specifică, sancționează criminalitatea organizată, elementul verbal *la mafia* va fi perceput în mod profund negativ mai ales în Italia, din cauza amenințărilor la siguranța națională pe care le prezintă această organizație;

- în ceea ce privește **anularea înregistrării unei mărci pentru rea-credință**, Curtea a arătat că un solicitant poate fi considerat de rea-credință cu ocazia depunerii cererii de înregistrare a unei mărci atunci când nu are nicio intenție de a utiliza marca pentru produsele și serviciile pe care le desemnează și dacă intenția sa este fie să aducă atingere intereselor pe care le au terții, contrar practicilor loiale, fie să dobândească un drept exclusiv, fără a viza un anume terț, scopuri care nu au legătură cu funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească o marcă.

(v) *Studiile de caz cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii* au relevat, de asemenea, direcții de interpretare ale Tribunalului și Curții privitoare la pierderea drepturilor ca urmare a decăderii, direcții ce pot fi prezentate sub forma următoarelor concluzii:

- **o marcă face obiectul unei „utilizări serioase”** doar atunci când utilizarea se petrece conform funcției esențiale a mărcii, de a distinge între produsele și serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi, dând posibilitatea publicului relevant de a recunoaște originea comercială fără vreo posibilitate de confuzie;
- aplicarea pe produse a unei mărci a Uniunii Europene ca **certificat de calitate**, fie de către titular, fie cu consimțământul acestuia, nu reprezintă o utilizare a mărcii în sensul cerut prin reglementarea instituției „decăderii” din dreptul la marcă, decât dacă aplicarea mărcii garantează publicului relevant originea produselor de la o anumită întreprindere, care deține controlul asupra fabricării produselor în cauză și care, în același timp, răspunde pentru calitatea lor;
- **în cazul unei „mărci de poziție”, în cadrul examinării utilizării serioase trebuie să se ia în considerare marca**, iar nu utilizarea în sine a produsului pe care se situează marca. Mărcile de poziție sunt apropiate de mărcile figurative și tridimensionale, deoarece, de cele mai multe ori, presupun aplicarea de elemente figurative sau tridimensionale pe un produs, iar bifarea în cererea de înregistrare a căsuței „marcă figurativă” nu înlătură posibilitatea ca marca să fie, în același timp, o marcă „de poziție”, în condițiile în care liniile punctate sugerează, de regulă, conturul produsului pe care se aplică marca de poziție;
- **caracterul serios al utilizării** trebuie să se desprindă din ansamblul faptelor și împrejurărilor care dovedesc faptul că marca a fost exploatată,

în mod real, în scop comercial, concentrate pe menținerea ori crearea cotelor de piață, natura produselor sau serviciilor, caracteristicile pieței, întinderea și frecvența utilizării mărcii. În fine, utilizarea serioasă a mărcii nu poate fi demonstrată prin probabilități sau prin prezumții, ci prin elemente concrete și obiective;

- vânzările produselor către Departamentul Apărării și Departamentul de Stat ale SUA având ca destinație bazele militare situate în Belgia și Germania nu sunt susceptibile să caracterizeze **intenția recurentei de a crea un punct de vânzare pe teritoriul Uniunii Europene** pentru produsele în cauză. Astfel, nu pot reprezenta dovezi ale utilizării serioase a mărcii înscrisurile constând în declarații și facturi, conform cărora produsele au fost comandate de către Departamentele guvernamentale ale SUA, produsele fiind aduse din SUA, Mexic și Turcia, cu excepția unor produse menționate într-o factură ca fiind expediate din Polonia. Tribunalul a amintit că noțiunea de utilizare efectivă în Uniunea Europeană implică utilizarea mărcii în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că nu se poate ține seama de utilizarea acesteia în state terțe;
- utilizarea mărcii pe ambalajele produselor cu scopul de a descrie ingredientul principal al produselor în discuție nu reprezintă o utilizare serioasă a mărcii în conformitate cu funcția sa esențială, iar constatarea de către EUIPO, în contextul analizei acțiunii în decădere, a caracterului distinctiv slab al mărcii nu echivalează cu o analiză a motivului absolut de refuz la înregistrare, prevăzut de articolul 7 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 1001/2017;
- în ceea ce privește acțiunea în decădere din drepturile asupra unei mărci figurative cu caracter distinctiv slab, reprezentată de un poligon, utilizată în alte forme decât cea înregistrată, Tribunalul a stabilit că s-a făcut dovada utilizării serioase a mărcii, pe motiv că elementul adițional și marca înregistrată nu formează un tot indisociabil, cercul adăugat formând impresia unei juxtapuneri la marca înregistrată, fără a se confunda cu aceasta. Chiar dacă în anumite situații, cu cât marca înregistrată are un caracter distinctiv mai redus, cu atât acest caracter va fi mai ușor de influențat prin adăugarea unui element figurativ sau nu, care să fie el însuși distinctiv, situație în care există posibilitatea ca marca în forma înregistrată să-și piardă capacitatea de a fi percepută, în sine, ca indicând originea produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată. Cu toate acestea, în cazul de față, Tribunalul a stabilit că utilizarea mărcii înregistrate prin adăugarea unui element lipsit de distinctivitate nu poate avea ca rezultat modificarea substanțială a mărcii înregistrate;

- Tribunalul a reținut, de asemenea, îndeplinirea condițiilor utilizării serioase a mărcii și în situația în care titularul mărcii a încheiat contracte de franciză și licență a mărcii în discuție cu societăți care exploatează un lanț de „cafebaruri”, astfel încât produsele desemnate de marcă și care fac parte din clasele 21 (între care râșnițe de cafea, cafetiere) și 25 (între care articole de îmbrăcăminte, șorțuri, tricouri polo) sunt comercializate de aceștia, în baza acordului de franciză sau de licență. Aceste vânzări determină o folosință publică și în exterior a mărcii contestate, fără a avea importanță că titularul nu s-a angajat în raporturi directe cu consumatorii finali.

Capitolul al VIII-lea, cu titlul „*Pierderea drepturilor asupra desenelor sau modelelor industriale*” are o structură duală: prima parte prezintă cele mai importante aspecte procedurale referitoare la declararea nulității desenelor sau modelelor, expirarea duratei de înregistrare și renunțarea la drept, cu sublinierea unor aspecte inedite precum acela conform căruia anularea (declararea nulității) poate fi dispusă și după stingerea dreptului prin expirarea duratei sau prin renunțare; cea de-a doua parte prezintă concluziile desprinse din analiza jurisprudenței Tribunalului și Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, cele mai importante concluzii ale acestui capitol sunt următoarele:

(i) **anularea înregistrării desenului sau modelului poate fi dispusă și după stingerea dreptului prin expirarea duratei sau prin renunțarea la drept**, prevedere care se regăsește și în legea națională. De asemenea, Regulamentul prevede că **inclusiv un desen sau un model industrial neînregistrat** poate fi declarat nul, însă de data acesta nu de către EUIPO, ci de către instanța competentă material și funcțional pentru soluționarea unei astfel de cereri, fie printr-o cerere în constatarea nulității, fie printr-o cerere reconvențională formulată în cadrul unui litigiu având ca obiect acțiune în contrafacere.

(ii) În ceea ce privește **etapele examinării motivului de nulitate constând în lipsa caracterului individual**, Tribunalul a stabilit că aceasta se realizează în patru etape și anume: determinarea sectorului din care fac parte produsele în care urmează a se încorpora desenul sau modelul sau, după caz, cărora li se va aplica; determinarea caracteristicilor utilizatorului avizat al produselor în raport cu finalitatea acestora, respectiv a nivelului de cunoaștere a stadiului anterior al tehnicii și a nivelului de atenție atunci când realizează comparația; determinarea gradului de libertate a autorului în elaborarea desenului sau modelului industrial a cărui influență asupra caracterului individual este invers proporțională; compararea, dacă este posibil, directă a impresiilor globale produse asupra utilizatorului avizat.

(iii) Deși **originalitatea** nu este o condiție de protecție ca desene sau modele industriale, aceasta joacă un rol în examinarea caracterului individual al desenului sau

modelului, rol pe care îl considerăm mai important față de modul în care a fost acesta reflectat în considerentele Tribunalului: dacă suntem de acord cu faptul că originalitatea nu reprezintă o condiție de protecție a desenelor sau modelelor, fiind însă apropiată de condiția caracterului individual, totuși aceasta poate fi avută în vedere ca un element al gradului de libertate a autorului în elaborarea desenului sau modelului și care constituie un criteriu de care se ține seama în analiza condiției caracterului individual al desenului sau modelului.

(iv) Curtea de Justiție a stabilit și care sunt **caracteristicile utilizatorului avizat**, pornind de la caracteristicile sale dezvoltate jurisprudential, potrivit cărora utilizatorul în cazul desenelor sau modelelor este o persoană cu o vigilență deosebită, care deține o anumită cunoaștere a stadiului tehnic anterior, reprezentat de patrimoniul desenelor sau modelelor referitoare la produsul în cauză. Utilizatorul avizat se află între consumatorul mediu din domeniul mărcilor, căruia nu i se solicită cunoștințe specifice și care, de regulă, nu face o legătură directă între mărcile aflate în conflict și o persoană calificată care deține abilități tehnice aprofundate. Luarea în considerare a gradului de atenție a utilizatorului, scăzută, mediu sau ridicat, în condițiile în care acesta dă dovadă de o „vigilență specifică” nu este conformă direcțiilor de interpretare avute în vedere de Curte în cauza citată.

(v) Nu este nevoie ca **dovezile divulgării modelului anterior** să reflecte în întregime caracteristicile acestuia, atunci când aceste dovezi permit distingerea aspectului său, precum și identificarea clară și fără echivoc a caracteristicilor acestuia, de așa manieră încât a fost posibilă examinarea caracterului individual. Într-un caz punctual, Tribunalul a arătat că, deși anumite componente ale motoarelor cu ardere internă, de exemplu rezervorul și ventilatorul, sunt esențiale și trebuie să existe în orice motor cu ardere internă, forma, configurația și amplasarea lor nu sunt dictate de constrângeri tehnice și funcționale. Prin urmare, aspectul general al motorului cu ardere internă, în special aspectul părții superioare a motorului în cauză, nu este determinat de constrângeri tehnice, iar proiectantul motorului cu ardere internă despre care se face vorbire are o mare libertate în alegerea formei părților componente ale acestui tip de motor și a dispunerii lor.

Capitolul al X-lea, cu titlul „*Înainte de concluzii, despre epuizarea drepturilor de proprietate intelectuală, importurile paralele și piața gri*”, am arătat că teoria epuizării a revenit în actualitate după ce s-a relevat pericolul real al unui drept exorbitant, un drept exclusiv, nelimitat pentru buna funcționare a Pieței Comune, deși inițial a existat tendința de a se acorda prevalență drepturilor intelectuale fără nici o limitare. Conform acestei teorii, titularii de drepturi nu vor putea invoca și opune drepturile lor exclusive de proprietate intelectuală pentru a controla, restrânge sau interzice circulația produselor purtătoare de astfel de drepturi pe care le-au introdus ei

înșiși pe o piață sau care au fost introduse pe acea piață cu consimțământul lor, drepturile fiind considerate epuizate.

Pentru ca efectul de epuizare să se producă nu este necesar ca produsul să ajungă la consumatorul final, fiind suficient ca ele să fie la dispoziția angrosistului. Dar pentru ca efectul să se producă, punerea pe piață trebuie să fie voluntară, să vină din partea titularului dreptului sau să fie făcută cu acordul acestuia. Nu există consimțământ cu efect de epuizare a dreptului atunci când produsele sunt puse în circulație sub acoperirea unei licențe legale.

În final, capitolul **Concluzii**, confirmă statisticile expuse în capitolul introductiv al tezei și relevă faptul că cele mai multe hotărâri pronunțate de Tribunal în domeniul proprietății industriale derivă din aplicarea normelor privind mărcile, iar dintre acestea, cele mai multe cauze ale Tribunalului au ca obiect verificarea incidenței articolului 7 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) nr. 1001/2017, respectiv a caracterului distinctiv și a caracterului descriptiv al mărcii. Pe de altă parte, litigiile privind desenele și modelele vizează, într-o vastă majoritate, anularea înregistrărilor pentru neîndeplinirea condiției caracterului individual.

Din această perspectivă, cele peste 200 de hotărâri preliminare sau, după caz, pronunțate în recursuri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și hotărâri prin care s-au soluționat recursuri împotriva deciziilor EUIPO de către Tribunalul Uniunii Europene – valorificate în prezenta cercetare – reprezintă un instrument deosebit de util pentru familiarizarea cu direcțiile de interpretare a dreptului Uniunii Europene de către cele două instanțe. Aceasta, cu atât mai mult cu cât reforma din domeniul mărcilor care a avut loc în Uniunea Europeană în anul 2015 și preluarea în dreptul intern a regulilor din dreptul Uniunii, prin transpunerea Directivei privitoare la mărci și intrarea în vigoare a noilor modificări a Legii române a mărcilor în luna iulie 2020, provoacă la o analiză mai aprofundată a jurisprudenței instanțelor Uniunii.

Deși teza de doctorat este axată, în principal, pe cadrul normativ al Uniunii Europene în domeniul mărcilor și al desenelor și modelelor industriale comunitare, cercetarea nu a putut ignora dispozițiile din legislația națională (și chiar a altor state, cum ar fi Franța sau Statele Unite ale Americii), pe care, acolo unde am apreciat necesar, le-am și menționat. Astfel că studiul actelor normative, al jurisprudenței și al doctrinei de specialitate a condus la conturarea câtorva propuneri *de lege ferenda* pentru actele normative interne, pe care le voi reda, pe scurt, în cele ce urmează:

(i) O primă propunere *de lege ferenda* – poate chiar cea mai importantă – constă în necesitatea adoptării, după modelul francez, a unui Cod al proprietății intelectuale, care să cuprindă, în ordinea ce urmează, reglementările din domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe, al invențiilor, al noilor soiuri de plante, al

modelelor de utilitate, al desenelor și modelelor, al mărcilor, al semnelor indicative, al topografiilor de produse semiconductoare, la finalul căruia să existe un capitol special dedicat normelor de drept internațional privat și procedurilor în fața OSIM. Codul proprietății intelectuale, în viziunea mea, ar urma să aibă zece cărți (părți) de sine stătătoare. Este recomandată adoptarea unui act normativ unitar și pentru că multe din dispozițiile de punere în aplicare, cel puțin în sistemul căilor de atac în fața OSIM, sunt comune și pot fi reglementate într-un titlu sau capitol unic.

(ii) În ceea ce privește propunerile *de lege ferenda* în domeniul mărcilor, am arătat că acestea ar fi premature la acest moment, având în vedere că Legea mărcilor, astfel cum a fost modificată în luna iulie 2020 prin transpunerea Directivei (UE) nr. 2436/2015, nu și-a atins maturitatea care să permită formularea unor noi modificări. În plus, jurisprudența Curții de Justiție și a Tribunalului este foarte clar conturată în privința definirii conceptelor cheie cu care se operează în domeniu, astfel încât sunt împotriva unei reglementări excesive care nu conferă libertate și flexibilitate judecătorului de a lua hotărârile cele mai potrivite, ținând seama de particularitățile fiecărui caz. Pe termen mediu, merită, însă, analizată oportunitatea reglementării instituției renunțării implicite sau explicite la drepturile asupra mărcii inclusiv **prin tolerarea unui concurent de pe piață care folosește și un semn neînregistrat (care poate dobândi protecție ca marcă notorie)**, iar nu doar a unei mărci înregistrate, cum prevede legislația în prezent (ne referim aici la imposibilitatea titularului unei mărci anterioare de a mai cere anularea unei mărci înregistrate ulterior, dacă aceasta a fost tolerată timp de cinci ani).

(iii) O propunere *de lege ferenda*, de această dată în domeniul desenelor și modelelor, vizează clarificarea statutului normativ al principiului unității artei, în sensul în care este necesară o opțiune manifestată neechivoc de legiuitor, pentru protejarea cumulativă sau nu, prin drept de autor și ca desene sau modele industriale, a operelor care întrunesc condițiile de protecție prin ambele drepturi, în special în cazul operelor de artă aplicată.

(iv) În ceea ce privește legislația din domeniul desenelor și modelelor, propunem modificarea articolului 8 din Legea nr. 129/1992 în acord cu prevederile art. 7 alin. (1) ale Directivei (CE) nr. 71/1998 (și ale articolului 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002), potrivit căruia desenul sau modelul înregistrat nu conferă drepturi asupra caracteristicilor impuse exclusiv de funcția tehnică a produsului în care este aplicat sau încorporat desenul sau modelul în discuție. *Per a contrario*, conferă protecție acelor caracteristici care fac parte din aspectul exterior și îndeplinesc condițiile noutății și a caracterului individual. Legea română a desenelor și modelelor nu conferă posibilitatea excluderii dintr-un desen sau model a caracteristicilor impuse de funcția tehnică a produsului și examinarea celorlalte

caracteristici rămase pentru a observa dacă acestea împreună îndeplinesc funcția ornamentală care să confere drepturile ca desen sau model. Este adevărat că articolul 8 alin. (1) din Legea nr. 129/1992 prevede că nu poate fi înregistrat desenul sau modelul determinat *exclusiv* de o funcție tehnică, ceea ce ar însemna că desenul care conține și altfel de caracteristici poate face obiect al protecției, cred că un text clarificator este bine-venit. De altfel, considerentul (10), teza finală din Regulament stabilește că acele caracteristici excluse de la protecție pentru că sunt determinate exclusiv de funcția tehnică a produsului în care desenul sau modelul este încorporat sau căruia i se aplică nu trebuie luate în considerare spre a se stabili dacă alte caracteristici ale desenului sau modelului în cauză îndeplinesc condițiile de protecție. Aceste prevederi, după cum am arătat deja pe parcursul lucrării, au fost interpretate de către autorii francezi François și Pierre GREFFE ca un temei pentru existența unui cumul de protecție prin brevet și ca desen sau model asupra aceluiași obiect, dacă sunt îndeplinite condițiile de protecție aferente fiecărui mijloc de protecție.

(v) Dacă în cazul mărcilor, doctrina și jurisprudența operează cu noțiunea de „*consumator mediu rezonabil de atent și de informat*”, iar în dreptul invențiilor cu „*persoana de specialitate*”, în dreptul desenelor și modelelor se operează cu noțiunile de „*utilizator avizat*” sau de „*observator avizat*”, care este „*un personaj*” virtual, imaginar, prin mintea și ochii căruia judecătorul sau, după caz, examinatorul, va aprecia îndeplinirea condițiilor de noutate și, mai ales, a aceleia de caracter individual. Am arătat în lucrare că, în pofida importanței sale, acest observator avizat nu este definit, dar și că, în realitate, sarcina acestuia este îndeplinită de către examinător/judecător care se va afla într-o dublă dificultate, pentru că, pe de o parte, s-ar putea ca acesta să nu fie cu adevărat cunoscător al domeniului, iar pe de altă parte pentru că este pus în situația de a nu opera cu propria sa judecată și argumente, ci cu cele ale „*observatorului avizat*”.

În final, vom reda cuprinsul tezei de doctorat pentru a da posibilitatea examinării principalelor probleme care au făcut obiect de analiză și care se pot identifica mai ușor din titlurile și subtitlurile care alcătuiesc, în final, structura lucrării.

CUPRINS

ABREVIERI.....	8
CAPITOLUL I. DE CE DESPRE PROPRIETATEA INTELLECTUALĂ? DE CE DESPRE MĂRCI, DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE?	10
I.1. SECOLUL XXI VA FI AL PROPRIETĂȚII INTELLECTUALE SAU... NU VA MAI FI DELOC	10
I.2. DE CE MĂRCILE, DESENELE ȘI MODELELE INDUSTRIALE ÎN UE	13
I.2.1. <i>Mărcile – „cenușăresele” proprietății intelectuale.....</i>	<i>17</i>
I.2.2. <i>Operele de artă aplicată și/sau desenele/modelele industriale – obiectele „răsfățate” ale drepturilor intelectuale.....</i>	<i>19</i>
I.2.3. <i>Justificarea cumulului de protecție pentru desene și modele industriale. Critica teoriei unității artei</i>	<i>24</i>
I.3. LIMITE ALE CERCETĂRII JUSTIFICATE DE DATE STATISTICE RELEVANTE	26
CAPITOLUL II. EVOLUȚII ȘI REVOLUȚII PROVOCATE DE CREAȚIILE INTELLECTUALE	38
II.1. TOT CE S-A FĂCUT PRIMA DATĂ NOU SUB SOARE ESTE PROTEJABIL PRIN DREPT INTELLECTUAL	39
II.2. JUSTIFICAREA BIBLICĂ A DREPTURILOR INTELLECTUALE	40
II.3. ȘI TOTUȘI, GRECII ȘI ROMANII SUNT (ÎNTRE) PĂRINȚII DREPTURILOR INTELLECTUALE	42
II.4. RENAȘTEREA MĂRCILOR ȘI NAȘTEREA DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE ȘI CONSACRAREA LOR INTERNAȚIONALĂ.....	47
II.5. A PATRA REVOLUȚIE INDUSTRIALĂ, O REVOLUȚIE A DIGITALIZĂRII SAU A INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ȘI UN PIC DE ... ETICĂ	51
II.6. INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI ROBOTICA ÎN MEDICINĂ	56
II.7. INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ PRODUCĂTOARE DE CREAȚII ȘI TITULARII DREPTURILOR ASUPRA REZULTATELOR.....	60
II.8. OMNIPREZENȚA ȘI OMNIPOTENȚA CREAȚIILOR INTELLECTUALE	62
CAPITOLUL III. DOBÂNDIREA PROTECȚIEI ASUPRA OBIECTELOR PROTEJABILE PRIN DREPTURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ. CUMULUL DE PROTECȚIE ȘI CONFLICTUL DINTRE DREPTURI.....	66

III.1 DOBÂNDIREA PROTECȚIEI ASUPRA MĂRCILOR – ÎN DREPTUL INTERN ȘI ÎN DREPTUL UNIUNII EUROPENE.....	69
III.2 DOBÂNDIREA PROTECȚIEI ASUPRA DESENELOR ȘI MODELOR ÎN DREPTUL INTERN ȘI AL UNIUNII EUROPENE.....	74
III.3. CONFLICTELE DINTRE DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SAU CUMUL DE PROTECȚIE?	78
<i>III.3.1. Marca: semn protejat printr-un drept de folosință versus creație ocrotită prin drept de autor</i>	<i>79</i>
<i>III.3.2. Conflictul dintre marcă și invenție</i>	<i>85</i>
<i>III.3.3. Protecția concomitentă a aceleiași „obiect” ca marcă, respectiv desen sau model industrial.....</i>	<i>87</i>
<i>III.3.4. Principiul unității artei versus conflictul dintre protecția ca desene sau modele și/sau prin drept de autor</i>	<i>89</i>
<i>III.3.5. Granița dintre desene sau modele și invenții: aspectul exterior dictat de funcția tehnică.....</i>	<i>104</i>
III.4. CONCLUZII PARȚIALE	106

CAPITOLUL IV. ANALIZA CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE A UNUI SEMN CA MARCĂ ÎN DREPTUL UNIUNII EUROPENE. CONTRIBUȚIA CJUE LA CLARIFICAREA CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE109

IV.1. CONSECINȚE ÎN PLAN PROCEDURAL ALE ÎMPĂRȚIRII MOTIVELOR DE REFUZ LA ÎNREGISTRARE A UNEI MĂRCI ÎN MOTIVE RELATIVE ȘI MOTIVE ABSOLUTE.....	111
IV.2. PUBLICUL RELEVANT, CONSUMATORUL MEDIU AVIZAT, NIVELUL DE ATENȚIE ȘI TERITORIUL CA NOȚIUNI COMUNE ANALIZEI CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE A UNUI SEMN CA MARCĂ	115
IV.3. REPREZENTAREA SEMNULUI ÎN REGISTRU ÎNTR-UN MOD CARE SĂ PERMITĂ STABILIREA OBIECTULUI PROTECȚIEI VS. PRINCIPIUL SECURITĂȚII JURIDICE	126
<i>IV.3.1. Definiția mărcii înainte de implementarea în dreptul intern a Directivei (UE) nr. 2436/2015 și de modificarea Legii nr. 84/1998</i>	<i>126</i>
<i>IV.3.2. Reprezentarea mărcii în lumina actelor normative europene și a jurisprudenței CJUE relevantă.....</i>	<i>130</i>
<i>IV.3.3. Mărci înregistrate și reprezentarea lor în registru. Hotărâri relevante ale CJUE.....</i>	<i>133</i>
<i>IV.3.4. Mărcile atipice – viabilitate a depozitului, securitate juridică sau atragere a consumatorilor?</i>	<i>152</i>
IV.4. CONDIȚIA DISTINCTIVITĂȚII MĂRCII ȘI CONCURENȚA NELOIALĂ	158

IV.4.1. Testul lipsei de distinctivitate intrinsecă a unei mărci în jurisprudența CJUE și TUE.....	163
IV.4.2. Testul caracterului descriptiv al unei mărci în jurisprudența CJUE și TUE.	179
IV.4.3. Impresia globală și raportul suficient de direct și de concret între semn și produsele sau serviciile desemnate.	184
IV.4.4. Relația dintre non-distinctivitate și descriptivitate.....	196
IV.4.5. Semne și/sau indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante vs. caracterul descriptiv al mărcii.....	199
IV.4.6. Mărcile constituite exclusiv din forma produsului sau o altă caracteristică impusă de natura produsului, care este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă valoare substanțială produsului.....	202
IV.4.7. „Soluția” disclaimer: mijloc de salvagardare vs. act de slăbire a puterii mărcii.....	207
IV.4.8. Testul utilizării serioase (efective) a mărcii în vederea dobândirii distinctivității prin folosință.	208
IV.5. CONDIȚIA LICEITĂȚII.....	213
IV.5.1. Protecția publicului împotriva mărcilor înșelătoare, inclusiv atunci când acestea intră în conflict cu semnele indicative.....	214
IV.5.2. Protecția semnelor indicative și a denumirilor de soiuri de plante prin excluderea de la înregistrare ca mărci.....	217
IV.5.3. Semnele ilicite din cauza conținutului contrar ordinii publice și bunelor moravuri.....	222
IV.5.4. Semnele excluse de la înregistrare per se deoarece cuprind reproduceri sau imitații de simboluri protejate prin Convenția de la Paris.....	232
IV.5.5. Caz special de refuz la înregistrare în scopul ocrotirii imaginii sau numelui patronimic al unei persoane care se bucură de renume. Motiv „hibrid” de refuz la înregistrare.....	234
IV.6. CONDIȚIA DISPONIBILITĂȚII MĂRCII.....	235
IV.6.1. Existența unei mărci sau a unui semn anterior neînregistrat, condiție indispensabilă pentru analiza riscului de confuzie.....	236
IV.6.2. Mărcile de renume și mărcile notorii, excepții de la principiul specialității și al teritorialității protecției.....	237
IV.6.3. Testul riscului de confuzie, inclusiv al riscului de asociere în trei etape.....	249

IV.6.4. Condițiile necesare constatării conflictului cu o marcă de renume. Profitul necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii.....	267
IV.6.5. Alte anteriorități asimilate care pot fi invocate pentru verificarea condiției disponibilității.....	275
IV.6.6. Solicitarea înregistrării mărcii de către agentul sau reprezentantul titularului, în numele său și fără acordul titularului	276
IV.7. CONCLUZII PRELIMINARE.....	277
CAPITOLUL V. CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE ÎN DREPTUL UNIUNII EUROPENE.....	282
V.1. RECUNOAȘTEREA PROTECȚIEI DESENELOR SAU MODELOR ÎNREGISTRATE ȘI NEÎNREGISTRATE PRIN REGULAMENTUL (CE) NR. 6/2002	285
V.2. TITULARUL DREPTULUI ȘI PREZUMȚIA CALITĂȚII DE AUTOR A DESENULUI SAU MODELULUI.....	288
V.3. UTILIZATORUL AVIZAT – REPER DEZVOLTAT JURISPRUDENȚIAL PENTRU ANALIZA CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE A DESENELOR SAU MODELELOR	290
V.4. CONDIȚIILE ȘI DOVEZILE DIVULGĂRII DISTRUCTIVE DE NOUȚATE ȘI CARACTER INDIVIDUAL	292
V.5. EXCLUDEREA DE LA PROTECȚIE A PĂRȚILOR CARE NU SUNT VIZIBILE LA O UTILIZARE NORMALĂ A PRODUSULUI.....	304
V.6. NOUȚATEA DESENULUI SAU MODELULUI, CONDIȚIE OBIECTIVĂ DE PROTECȚIE.....	309
V.7. TESTUL CARACTERULUI INDIVIDUAL PRIN RAPORTARE LA UTILIZATORUL AVIZAT	312
V.8. EXCLUDEREA DE LA PROTECȚIE A DESENULUI SAU MODELULUI DETERMINAT EXCLUSIV DE O FUNCȚIE TEHNICĂ.....	321
V.9. EXCLUDEREA DE LA PROTECȚIE A DESENELOR ȘI MODELELOR CONTRARE ORDINII PUBLICE ȘI BUNELOR MORAVURI	324
V.10. CONCLUZII PRELIMINARE	325
CAPITOLUL VI. EFECTELE BREXIT ASUPRA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELLECTUALĂ DOBÂNDITE ÎN BAZA LEGISLAȚIEI UNIUNII EUROPENE.....	332
VI.1. MENȚINEREA PROTECȚIEI ASUPRA DREPTURILOR CÂȘTIGATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ	333

VI.2. PROCEDURA DE RECUNOAȘTERE A DREPTURILOR ECHIVALENTE PE TERITORIUL MARII BRITANII.....	335
CAPITOLUL VII. PIERDEREA DREPTURILOR ASUPRA MĂRCILOR.....	336
VII.1. ANULAREA ÎNREGISTRĂRII MĂRCILOR ÎN JURISPRUDENȚA TRIBUNALULUI UNIUNII EUROPENE ȘI A CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE	337
<i>VII.1.1. Anularea unei mărci constituite din combinații de culori pentru lipsa dispunerii sistematice.</i>	<i>344</i>
<i>VII.1.2. Anulare marcă alcătuită din combinații de culori pentru lipsă de caracter distinctiv.</i>	<i>346</i>
<i>VII.1.3. Afirmarea caracterului non-descriptiv al unei mărci prin raportare la produsele desemnate.</i>	<i>347</i>
<i>VII.1.4. Confirmarea aptitudinii semnului în format tridimensional și care dă valoare substanțială produsului, de a fi înregistrat valabil ca marcă.</i>	<i>349</i>
<i>VII.1.5. Anulare marcă verbală alcătuită din semne și/sau indicații devenite uzuale în activitatea de comerț.....</i>	<i>352</i>
<i>VII.1.6. Anulare marcă (Adidas) pentru lipsa caracterului distinctiv și a eventualei dobândiri a distinctivității prin folosință.</i>	<i>352</i>
<i>VII.1.7. Controverse privind marca LEGO alcătuită dintr-un semn a cărui formă este necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic sau este impusă de natura însăși a produsului.</i>	<i>357</i>
<i>VII.1.8. Anularea mărcii pe motiv de conflict cu un alt semn protejat ca denumire de origine.</i>	<i>359</i>
<i>VII.1.9. Anularea mărcii constituită din semn contrar ordinii publice.</i>	<i>361</i>
<i>VII.1.10. Reaua-credință ca motiv de anulare a înregistrării mărcii.</i>	<i>363</i>
<i>VII.1.11. Efectele încetării dreptului anterior invocat ca motiv de anulare a înregistrării mărcii.....</i>	<i>368</i>
<i>VII.1.12. Anularea înregistrării mărcii pe motivul protecției și al anteriorității numelui unei persoane care se bucură de renume</i>	<i>370</i>
VII.2. DECĂDEREA DIN DREPTURILE ASUPRA MĂRCII.....	370
<i>VII.2.1. Data în raport cu care se examinează existența motivelor de decădere.....</i>	<i>373</i>

<i>VII.2.2. Se cuvin titularului mărcii decăzut din drepturi pentru nefolosința efectivă a mărcii despăgubiri pentru utilizarea acesteia de către terți?.....</i>	<i>374</i>
<i>VII.2.3. Decăderea din dreptul la marcă în cazul folosinței semnului în alt scop decât cel pentru care a fost înregistrat.....</i>	<i>376</i>
<i>VII.2.4. Utilizarea serioasă a mărcii cu scopul păstrării cotei de piață pe teritoriul Uniunii Europene.</i>	<i>376</i>
<i>VII.2.5. Decăderea parțială din drepturi.</i>	<i>377</i>
<i>VII.2.6. Aprecierea faptului utilizării efective a mărcii. Situația produselor marcate, în tranzit.</i>	<i>379</i>
<i>VII.2.7. Pierderea caracterului distinctiv prin utilizarea descriptivă a semnului, ca motiv de decădere din drepturile asupra mărcii.</i>	<i>379</i>
<i>VII.2.8. Utilizarea mărcii înregistrate în scop de indicare a originii geografice – motiv de decădere din dreptul la marcă.....</i>	<i>380</i>
<i>VII.2.9. Folosința mărcii în forme parțial diferite decât cele în care a fost înregistrată valorează folosință a mărcii înregistrate.....</i>	<i>382</i>
VII.3. ALTE MODURI DE PIERDERE. EXPIRAREA DURATEI ÎNREGISTRĂRII ȘI RENUNȚAREA EXPRESĂ LA DREPT.	384
VII.4. CONCLUZII PARȚIALE.....	387

CAPITOLUL VIII. PIERDEREA DREPTURILOR ASUPRA DESENELOR SAU MODELELOR INDUSTRIALE401

VIII.1. ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND „DECLARAREA NULITĂȚII” DESENELOR SAU MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE.....	401
VIII.2. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ DECLARAREA NULITĂȚII DESENELOR/MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE.....	405
VIII.3. DECLARAREA NULITĂȚII DESENULUI/MODELULUI INDUSTRIAL COMUNITAR PENTRU MOTIVUL CĂ NU ESTE ... „DESEN/MODEL” ÎN SENSUL DEFINIȚIEI LEGALE	408
<i>VIII.3.1. Anularea înregistrărilor desenelor/modelelor industriale pentru lipsa noutății. Divulgările și efectul distructiv de noutate al acestora.....</i>	<i>411</i>
<i>VIII.3.2. Anulare pentru lipsă caracter individual.....</i>	<i>416</i>
<i>VIII.3.3. Anulare pentru imposibilitatea disocierii formei de funcția tehnică.....</i>	<i>429</i>
VIII.4. ALTE MODURI DE PIERDERE.....	435
VIII.5. CONCLUZII PARȚIALE	436

CAPITOLUL IX. ÎNAINTE DE CONCLUZII, DESPRE EPUIZAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, IMPORTURILE PARALELE ȘI PIAȚA GRI.....	438
IX.1. IMPORTURILE PARALELE	442
IX.2. PIAȚA GRI ȘI EPUIZAREA DREPTURILOR.....	443
CONCLUZII	445
BIBLIOGRAFIE.....	456