

Constantin ANECHITOAIE

**DREPTUL PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE.
SEMNE DISTINCTIVE**

-CURS UNIVERSITAR-

Constantin ANECHITOAE

**DREPTUL PROPRIETĂȚII
INDUSTRIALE
SEMNE DISTINCTIVE**

-CURS UNIVERSITAR-



Copyright © 2014, **Editura Pro Universitaria**

Toate drepturile asupra prezentei ediții aparțin
Editurii Pro Universitaria

Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al
Editurii Pro Universitaria

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
ANECHITOAIE, CONSTANTIN

**Dreptul proprietății industriale : semne
distinctive : curs universitar / Anechitoeaie**
Constantin. - București : Pro Universitaria,
2014

Bibliogr.

ISBN 978-606-647-904-2

347.77(075.8)

347.77(075.8)

Capitolul I

Mărci și indicații geografice¹

1. Istoria și evoluția mărcilor

Mărcile de fabrică sau de comerț nu reprezintă o creație a timpurilor noastre, deși omniprezența lor actuală este de dată recentă.

Mărcile de fabrică sau de comerț, ca mărci de origine, au fost aplicate de producătorii de cărămidă, piele, cărți, arme, articole pentru gătit și pe alte obiecte, încă din antichitate². Aceste mărci erau fie litere, de obicei inițiale, fie alte semne simbolice aplicate pe produse pentru a-l identifica pe producător. Evident că aceste mărci nu exercitau funcția pe care o îndeplinesc în prezent, aceea de facilitare a distribuției produselor într-o economie complexă. Totuși ele indicau un element important al legii pentru mărcile de fabrică sau de comerț, valabil și astăzi, și anume că mărcile realizează legătura dintre bunuri și producătorul lor. Aceste mărci erau folosite și ca însemne ale proprietății.

Mărcile de fabrică sau de comerț, au apărut abia în secolul al XIX-lea - au continuat să joace un rol de-a lungul istoriei, inclusiv în evul mediu și în secolele ce au urmat.

Mărcile erau foarte importante în mărirea producției de bunuri destinate exportului. Astfel, produsele metalice

¹ Constantin Anechitoae. *Introducere în dreptul proprietății intelectuale. Ediția a 7-a.* București: Ed. Bren, 2012, pp. 273-368; Constantin Anechitoae. *Dreptul proprietății intelectuale.* București: Ed. Pro Universitaria, 2013, pp. 199-292.

² *Intellectual property reading material (Introducere în proprietatea intelectuală)*, Traducere de: Pârnu Rodica; Oprea Laura; Dinescu Magda, Revizuire traducere: Mănăstireanu Mihai, Ed. ROSETTI, București, 2001, pp. 31-33.

fabricate în Anglia cu mult înainte de epoca industrială și producția de oțel, arme, instrumente de tăiere, purtau semnele tradiționale ale producătorilor englezi. Acest lucru este valabil și pentru obiectele din metale prețioase³.

Din momentul în care viața în mediul urban a început să se reorganizeze, breslele au constituit principala formă de producție meșteșugărească, bazată pe comerț, conduse de meșteșugarul șef, care își dobânda statutul numai după parcurgerea uceniciei și realizarea unei capodopere. Condițiile de producție erau verificate de inspectorii breslelor.

Se foloseau diferite mărci: cea a breslei, cea a meșteșugarului șef (aleasă odată pentru totdeauna, dacă statutul de lider i-a fost conferit de aceasta) și uneori marca unei calfe sau o marcă locală. Aceste mărci puteau fi sigilii aplicate pe bucăți de material sau marcaje pe obiecte din metale prețioase.

Scopul utilizării lor era verificarea respectării organizării profesionale, atât în ceea ce privește regulile de producție, cât și conformitatea cu distribuirea sarcinilor între diferitele meșteșuguri.

Aceste mărci, care urmăreau să-l facă pe meșteșugar să se simtă responsabil, erau mai degrabă obligatorii și se pare că nu jucau un rol deosebit în atragerea cumpărătorilor.

Se interzicea folosirea unei mărci aparținând altei persoane, iar asprimea pedepselor aplicate în secolul al XVI-lea pentru fals arătau că încălcarea legilor s-a înmulțit odată cu declinul breslelor.

Exemple în acest sens ar fi edictul lui Carol al V-lea din 1544, care a dictat excluderea din comerț și tăierea mâinii drepte și edictul regal din Franța din 1564, ce a impus pedeapsa cu moartea pentru contrafacerea mărcilor pe obiectele din aur⁴.

³ Yolanda Eminescu. *Dreptul proprietății industriale. Vol. II. Semene distinctive*, Ed. Academiei R.S.R., București, 1983, pp. 12-17.

⁴ Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bogdan, *Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice*,

În Franța, breslele au fost abolite prin legea din 17 martie 1791, iar privilegiile breslelor britanice au dispărut în 1835. Totuși, cu mult timp înainte, sistemul breslelor era deja în declin, pierzând teren în favoarea meseriilor nereglementate, a comerțului internațional și, începând cu revoluția industrială, a apariției pe scară largă a fabricilor și întreprinderilor. Dispariția regulilor breslelor a dus și la dispariția mărcilor folosite de acestea, care au fost înlocuite în secolul al XVIII-lea de tipurile moderne de mărci de fabrică sau de comerț.

Mărcile de fabrică sau de comerț au început să capete în cursul secolului trecut funcția pe care o au și în prezent. Începuturile producției de masă, apariția unui sistem mai complicat de distribuire a mărfurilor de la producător spre consumator, intensificarea comerțului de bunuri, toate acestea au atras necesitatea unei identificări universale valabile a produselor. Era necesară numirea produselor și altfel decât prin denumirea lor generică precum: scule, chibrituri, bere etc.

O dată cu intensificarea utilizării mărcilor de fabrică sau de comerț, a crescut și numărul imitațiilor. Cuțite și furculițe ieftine puteau trece drept tacâmuri de Sheffield, de exemplu, prin copierea mărcilor producătorilor de la Sheffield. Cazurile erau numeroase. De obicei utilizatorii de drept ai mărcilor nu dispuneau de mijloace pentru a-i opri pe cei ce le imitau mărcile. Marcarea bunurilor nu aducea recunoașterea juridică a vreunui drept, iar legea generală a fost dezvoltată în prea puțină măsură astfel încât să permită urmărirea contrafacerii ca act de înșelăciune sau, în limbajul nostru curent, ca act contrar practicilor economice loiale. De obicei, moralitatea comercială nu considera aceste acte ca incorecte. Totuși, în decursul timpului, tribunalele au dezvoltat remedii, iar legiuitorii au acționat de așa natură încât să împiedice încălcarea drepturilor aferente mărcilor de fabrică sau de comerț.

În Anglia, începând de la jumătatea secolului al XIX-lea, tribunalele au dezvoltat un remediu împotriva încălcării acestor

drepturi. Este suficient de subliniat că utilizatorul unei mărci de fabrică sau de comerț era considerat îndreptățit să excludă pe alții de la folosirea nejustificată a remediuului dobândit de el prin acea marcă.

Aceasta a fost nașterea faimoasei acțiuni „passing off”: nici o persoană nu are dreptul să folosească în mod neautorizat pentru bunurile sale mărcile de fabrică sau de comerț ale altcuiva. În acea vreme, legea britanică era în vigoare în mai multe țări, inclusiv în regiunea Americii de Nord, care avea să se transforme în Statele Unite ale Americii. După obținerea independenței de către Statele Unite ale Americii în 1776, a apărut un proces lent de formare a unui sistem juridic specific acestei țări. În prezent, sistemul juridic american este independent în totalitate și separat de cel britanic, deși are multe asemănări cu acesta. În domeniul mărcilor de fabrică sau de comerț hotărârile judecătorești au fost similare celor din Marea Britanic în cele din urmă coaliția deținătorilor de mărci de fabrică sau de comerț a fost îndeajuns de puternică spre a convinge legislatura federală, Congresul, să adopte o lege a mărcilor. Aceasta s-a întâmplat în 1870, dar legea a rămas în vigoare doar 7 ani, după care a fost declarată neconstituțională. Ea a durat până în 1905 când a fost adoptată o nouă lege cuprinzătoare a mărcilor. Foarte interesant este că în același an a fost adoptată o nouă lege a mărcilor și în Marea Britanie⁵.

Pe continentul european, în absența unui sistem juridic asemănător celui britanic, protecția mărcilor de fabrică sau de comerț putea fi adoptată doar prin legiferare. Una dintre primele țări ce a adoptat o lege cuprinzătoare a fost Franța, a cărei lege din 1857 a rămas în vigoare peste 100 de ani. Multe țări europene, cum ar fi Germania sau Italia, își căutau încă unitatea națională. Astfel, în Germania asigurarea protecției pentru mărcile de fabrică sau de comerț înregistrate s-a produs în 1874 printr-o ordonanță prusacă. Primul

⁵ Viorel Roș. *Dreptul proprietății intelectuale. Curs universitar*. București: 2001, pp. 556-561.

„Reichsgesetz” din 1874, la numai trei ani de la formarea Reich-ului german, avea un domeniu destul de restrâns, permițând numai înregistrarea mărcilor picturale. Prima lege cuprinzătoare a Germaniei în acest domeniu a fost cea din 1896.

Evoluțiile țărilor învecinate au fost foarte asemănătoare. Evoluțiile din acest secol ale legilor privind mărcile de fabrică sau de comerț pot fi rezumate prin câteva elemente esențiale: utilizarea sau înregistrarea ca bază a nașterii drepturilor; recunoașterea modurilor moderne de exploatare a mărcilor (licențe, cesiuni); recunoașterea noilor teorii ale protecției mărcilor.

Aceste evoluții nu sunt determinate numai de legiuitori, foarte adesea aspectele esențiale fiind trasate de hotărârile judecătorești. În ceea ce privește recunoașterea noilor teorii ale protecției mărcilor de fabrică sau de comerț în secolul nostru, se poate face referire la Legea britanică din 1938 și la Legea mărcilor de fabrică sau de comerț din Benelux din 1970. Legea britanică a creat pentru prima dată noi drepturi pentru deținătorul mărcii de fabrică sau de comerț, cum ar fi dreptul de a împiedica orice folosire a mărcii, indiferent dacă produce sau nu confuzie. Astfel, Legea britanică prevede că referirea de către un competitor la un produs marcat, spre a prezenta avantajele pe care le prezintă produsul său, este interzisă, constituind o încălcare a drepturilor aferente mărcilor de fabrică sau de comerț. Și legea din Benelux a creat un nou drept, acela de a interzice orice utilizare de natură să aducă prejudicii deținătorului mărcii, fără ca similitudinea dintre bunuri să aibă vreo importanță. Aceste exemple demonstrează faptul că accepțiunea tradițională a mărcilor de fabrică sau de comerț, ca semne ce indică originea produsului și nimic mai mult, nu mai este valabilă în legislația actuală a mărcilor de fabrică sau de comerț.

Evoluțiile legilor naționale ale mărcilor de fabrică sau de comerț au fost în mare măsură influențate de evoluțiile internaționale. Trebuie menționată în special Convenția de la

Paris. Aceasta este convenția internațională de bază în domeniul proprietății industriale și în consecință a mărcilor de fabrică sau de comerț. Ea a fost completată cu Acordul de la Madrid pentru înregistrarea Internațională a Mărcilor, semnat în 1891, care constituie o uniune specială de membri ai Convenției de la Paris. Cel mai important aspect din punctul de vedere al legislației pentru mărcile de fabrică sau de comerț este că ratificarea acestor tratate internaționale și transformarea lor în legislație națională a contribuit substanțial la internaționalizarea reglementărilor din domeniul proprietății industriale, la nivelul la care se află acum.

2. Sediul materiei

2.1. Legislați națională în domeniul mărcilor și indicațiilor geografice

1. Legea nr. 84 din 15/04/1998 (r1) *privind mărcile și indicațiile geografice*⁶;

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.134 din 10/11/2010 pentru aprobarea **Reglementului** de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice⁷;

3. Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 (r1) privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora⁸.

⁶ Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 161 din 23/04/1998. Actul a intrat în vigoare la data de 23 iulie 1998. Republicat (r1) în baza Legii nr. 66/2010 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 350/05/2010. Actul a fost modificat de: Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și de Legea nr. 187/2012 Lege pentru punere în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (actul v-a intra în vigoare la data de 01 februarie 2014). A se vedea Decizia nr. 137/2011; Decizia nr. 688/2011; Decizia nr. 708/2011; Decizia nr. 1073/2011. Atacat prin Decizia nr. 137/2011 și de Decizia nr. 688/2011.

⁷ Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.809 din 03/12/2010. Actul a intrat în vigoare la data de 03 decembrie 2010.

2.2. Reglementări la nivel internațional în domeniul mărci și indicații geografice

Principalele reglementări internaționale în domeniul semnelor distinctive sunt următoarele:

- Convenției de la Paris din 1883, privind proprietatea industrială și completările aduse prin:
 - ✓ Acordul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor (1891)
 - ✓ Protocolul referitor la Acordul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor (1989)
- Acordul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (1957)
- Aranjamentul de la Viena privind clasificarea internațională a elementelor figurative ale mărcilor (1973)
- Singapore Treaty on the Law of Trademarks
- Trademark Law Treaty
- Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol.

Pentru reglementarea internațională a mărcilor și indicațiilor geografice, un pas important l-a făcut Târgul internațional de Știință de la Viena – 1873, când s-a luat decizia de către statele participante, să se întrunească pentru a decide în reglementarea proprietății intelectuale⁹.

Principala reglementare în domeniu cu caracter general o reprezintă Convenției pentru protecția proprietății industriale - Paris, din 20 martie 1883¹⁰. În ceea ce privește mărcile,

⁸ Republicat (r1) în Monitorul Oficial, Partea I nr. 959 din 29 noiembrie 2006, în baza art. IV din Legea nr. 381/2005, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 06 din 04/01/2006. Actul a fost modificat de: Legea nr. 28/2007; Legea nr. 350/2007; Legea nr. 66/2010; Legea nr. 204/2011 și de OUG nr. 40/2012.

⁹ Mihaela Daciana Boloș. *Mărcile și indicațiile geografice în sensul relațiilor internaționale*. București: Ed. Universul Juridic, 2013, p. 20.

¹⁰ Revizuită la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, la Lisabona la 31 octombrie 1958 și la Stockholm la 14 iulie 1967, modificată în 1979.