

Andreea Livădariu

Drepturi de proprietate industrială

**MĂRCI COMERCIALE,  
DESENE ȘI MODELE  
INDUSTRIALE**



# Cuprins

## CAPITOLUL I. DE CE DESPRE PROPRIETATEA INTELECTUALĂ?

### DE CE DESPRE MĂRCI, DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE? \_\_\_\_\_ 1

- §1. Secolul XXI va fi al proprietății intelectuale sau ...  
nu va mai fi deloc \_\_\_\_\_ 2
- §2. De ce mărcile, desenele și modelele industriale în UE \_\_\_\_\_ 6
  - 2.1. Mărcile – „cenușăresele” proprietății intelectuale \_\_\_\_\_ 12
  - 2.2. Operele de artă aplicată și/sau desenele/modelele industriale – obiectele „răsfățate” ale drepturilor intelectuale \_\_\_\_\_ 15
  - 2.3. Justificarea cumulului de protecție pentru desene și modele industriale. Critica teoriei unității artei \_\_\_\_\_ 22
- §3. Limite ale cercetării justificate de date statistice relevante \_\_\_\_\_ 25

## CAPITOLUL AL II-LEA. EVOLUȚII ȘI REVOLUȚII PROVOCATE

### DE CREAȚIILE INTELECTUALE \_\_\_\_\_ 40

- §1. Tot ce s-a făcut prima dată nou sub soare este protejabil prin drept intelectual \_\_\_\_\_ 41
- §2. Justificarea Biblică a drepturilor intelectuale \_\_\_\_\_ 43
- §3. Și totuși, grecii și romanii sunt (între) părinții drepturilor intelectuale \_\_\_\_\_ 46
- §4. Renașterea mărcilor și nașterea desenelor și modelelor industriale și consacrarea lor internațională \_\_\_\_\_ 53
- §5. A Patra Revoluție Industrială, o Revoluție a digitalizării sau a inteligenței artificiale și un pic de... etică \_\_\_\_\_ 58
- §6. Inteligența artificială și robotica în medicină \_\_\_\_\_ 66
- §7. Inteligența artificială producătoare de creații și titularii drepturilor asupra rezultatelor \_\_\_\_\_ 71
- §8. Omniprezența și omnipotența creațiilor intelectuale \_\_\_\_\_ 73

<b>CAPITOLUL AL III-LEA. DOBÂNDIREA PROTECȚIEI ASUPRA OBIECTELOR PROTEJABILE PRIN DREPTURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ. CUMULUL DE PROTECȚIE ȘI CONFLICTUL DINTRE DREPTURI</b>	<b>79</b>
§1. Dobândirea protecției asupra mărcilor – în dreptul intern și în dreptul Uniunii Europene	83
§2. Dobândirea protecției asupra desenelor și modelelor în dreptul intern și al Uniunii Europene	89
§3. Conflicte dintre drepturile de proprietate intelectuală sau cumul de protecție?	95
3.1. Marca: semn protejat printr-un drept de folosință versus creație ocrotită prin drept de autor	97
3.2. Conflictul dintre marcă și invenție	106
3.3. Protecția concomitentă a aceluiași „obiect” ca marcă, respectiv desen sau model industrial	110
3.4. Principiul unității artei versus conflictul dintre protecția ca desene sau modele și/sau prin drept de autor	113
3.5. Granița dintre desene sau modele și invenții: aspectul exterior dictat de funcția tehnică	133
§4. Concluzii parțiale	135

<b>CAPITOLUL AL IV-LEA. ANALIZA CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE A UNUI SEMN CA MARCĂ ÎN DREPTUL UNIUNII EUROPENE. CONTRIBUȚIA CJUE LA CLARIFICAREA CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE</b>	<b>139</b>
§1. Consecințe în plan procedural ale împărțirii motivelor de refuz la înregistrare a unei mărci în motive relative și motive absolute	142
§2. Publicul relevant, consumatorul mediu avizat, nivelul de atenție și teritoriul ca noțiuni comune analizei condițiilor de protecție a unui semn ca marcă	147
2.1. Publicul relevant, consumatorul mediu și nivelul de atenție	147

2.2. Public relevant vs. consumator mediu. Confuzia dintre aceste noțiuni în jurisprudența CJUE și a TUE _____	156
2.3. Teritoriul _____	158
2.4. Sarcina probei distinctivității sau al lipsei caracterului distinctiv al mărcii _____	162
§3. Reprezentarea semnului în registru într-un mod care să permită stabilirea obiectului protecției vs. principiul securității juridice _____	163
3.1. Definiția mărcii înainte de implementarea în dreptul intern a Directivei (UE) nr. 2436/2015 și de modificarea Legii nr. 84/1998 _____	163
3.2. Reprezentarea mărcii în lumina actelor normative europene și a jurisprudenței CJUE relevantă _____	168
3.3. Mărci înregistrate și reprezentarea lor în registru. Hotărâri relevante ale CJUE _____	173
3.4. Mărcile atipice – viabilitate a depozitului, securitate juridică sau atragere a consumatorilor? _____	199
§4. Condiția distinctivității mărcii și concurența neloyală _____	207
4.1. Testul lipsei de distinctivitate intrinsecă a unei mărci în jurisprudența CJUE și TUE _____	213
4.1.1. Lipsă de distinctivitate în cazul unei mărci tridimensionale – recipient de produse lichide (sticlă) _____	223
4.1.2. Distinctivitatea în cazul unei mărci alcătuite dintr-un cuvânt și o cifră (marca SAT.2) _____	227
4.1.3. Distinctivitatea în cazul unei mărci alcătuite dintr-un slogan _____	229
4.1.4. Distinctivitatea mărcii alcătuite dintr-o singură culoare _____	231
4.1.5. Lipsă distinctivitate în cazul mărcilor tridimensionale _____	233
4.2. Testul caracterului descriptiv al unei mărci în jurisprudența CJUE și TUE _____	237

4.3. Impresia globală și raportul suficient de direct și de concret între semn și produsele sau serviciile desemnate _____	243
4.3.1. Marcă figurativă descriptivă. Element figurativ care întărește semnificația mărcii _____	244
4.3.2. Mărci figurative. Banalitatea și simplitatea elementelor figurative care nu deturneză atenția publicului relevant de la mesajul transmis de marcă _____	246
4.3.3. Marcă figurativă. Juxtapunere de substantiv și adjectiv care nu sunt neobișnuite pentru sectorul în cauză _____	248
4.3.4. Marcă verbală. Semnificația elementului verbal care nu reprezintă o caracteristică a produselor desemnate de marcă _____	249
4.3.5. Marcă figurativă. Elemente verbale utilizate frecvent în sectorul de activitate _____	250
4.3.6. Marcă verbală. Raport suficient de direct și de concret cu produsele și serviciile desemnate _____	251
4.3.7. Semnul descriptiv numai pentru o parte dintre produsele și serviciile pentru care s-a solicitat înregistrarea _____	252
4.3.8. Marcă verbală. Elemente verbale insuficient descriptive pentru a servi la stabilirea unui raport suficient de direct și de concret cu serviciile în cauză _____	253
4.3.9. Termen prea vag și nedeterminat pentru a putea fi considerat descriptiv _____	256
4.3.10. Caracter descriptiv al mărcii „1000” depusă la înregistrare pentru broșuri, periodice și ziare. Desemnare a cantității, ca o caracteristică a produselor _____	256
4.3.11. Proveniența geografică. Marca verbală Chiemsee depusă la înregistrare pentru haine sport _____	257

4.3.12. Marcă figurativă. Combinație lexicală obișnuită _____	259
4.3.13. Marca verbală COLOR EDITION solicitată la înregistrare pentru produse cosmetice și de machiaj _____	259
4.3.14. Marca figurativă și faptul notoriu din compunerea acesteia _____	260
4.4. Relația dintre non-distinctivitate și descriptivitate _____	261
4.5. Semne și/sau indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante vs. caracterul descriptiv al mărcii _____	265
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 _____	269
4.7. „Soluția” disclaimer: mijloc de salvagardare vs. act de slăbire a puterii mărcii _____	276
4.8. Testul utilizării serioase (efective) a mărcii în vederea dobândirii distinctivității prin folosință _____	278
§5. Condiția liceității _____	285
5.1. Protecția publicului împotriva mărcilor înșelătoare, inclusiv atunci când acestea intră în conflict cu semnele indicative _____	286
5.2. Protecția semnelor indicative și a denumirilor de soiuri de plante prin excluderea de la înregistrare ca mărci _____	290
5.3. Semnele ilicite din cauza conținutului contrar ordinii publice și bunelor moravuri _____	297
5.4. Semnele excluse de la înregistrare per se deoarece cuprind reproduceri sau imitații de simboluri protejate prin Convenția de la Paris _____	311
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 _____	314

§6. Condiția disponibilității mărcii _____	314
6.1. Existența unei mărci sau a unui semn anterior neînregistrat, condiție indispensabilă pentru analiza riscului de confuzie _____	316
6.2. Mărcile de renume și mărcile notorii, excepții de la principiul specialității și al teritorialității protecției __	317
6.3. Testul riscului de confuzie, inclusiv al riscului de asociere în trei etape _____	335
6.4. Condițiile necesare constatării conflictului cu o marcă de renume. Profitul necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii _____	360
6.5. Alte anteriorități asimilate care pot fi invocate pentru verificarea condiției disponibilității _____	370
6.6. Solicitarea înregistrării mărcii de către agentul sau reprezentantul titularului, în numele său și fără acordul titularului _____	372
§7. Concluzii preliminare _____	373

## **CAPITOLUL AL V-LEA. CONDIȚIILE DE PROTECȚIE**

<b>A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE ÎN DREPTUL UNIUNII EUROPENE _____</b>	<b>379</b>
§1. Recunoașterea protecției desenelor sau modelor înregistrate și neînregistrate prin Regulamentul (CE) nr. 6/2002 _____	384
§2. Titularul dreptului și prezumția calității de autor a desenului sau modelului _____	387
§3. Utilizatorul avizat – reper dezvoltat jurisprudențial pentru analiza condițiilor de protecție a desenelor sau modelelor _____	390
§4. Condițiile și dovezile divulgării distructive de noutate și caracter individual _____	394
§5. Excluderea de la protecție a părților care nu sunt vizibile la o utilizare normală a produsului _____	410
§6. Noutatea desenului sau modelului, condiție obiectivă de protecție _____	416

§7. Testul caracterului individual prin raportare la utilizatorul avizat _____	419
§8. Excluderea de la protecție a desenului sau modelului determinat exclusiv de o funcție tehnică _____	431
§9. Excluderea de la protecție a desenelor și modelelor contrare ordinii publice și bunelor moravuri _____	436
§10. Concluzii parțiale _____	437

**CAPITOLUL AL VI-LEA. EFECTELE BREXIT ASUPRA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ DOBÂNDITE ÎN BAZA LEGISLAȚIEI UNIUNII EUROPENE \_\_\_\_\_ 446**

§1. Menținerea protecției asupra drepturilor câștigate în Uniunea Europeană _____	447
§2. Procedura de recunoaștere a drepturilor echivalente pe teritoriul Marii Britanii _____	449

**CAPITOLUL AL VII-LEA. PIERDEREA DREPTURILOR ASUPRA MĂRCILOR \_\_\_\_\_ 451**

§1. Anularea înregistrării mărcilor în jurisprudența Tribunalului Uniunii Europene și a Curții de Justiție a Uniunii Europene _____	453
1.1. Anularea unei mărci constituite din combinații de culori pentru lipsa dispunerii sistematice _____	463
1.2. Anulare marcă alcătuită din combinații de culori pentru lipsă de caracter distinctiv _____	464
1.3. Afirmarea caracterului non-descriptiv al unei mărci prin raportare la produsele desemnate _____	466
1.4. Confirmarea aptitudinii semnului în format tridimensional și care dă valoare substanțială produsului, de a fi înregistrat valabil ca marcă _____	469
1.5. Anulare marcă verbală alcătuită din semne și/sau indicații devenite uzuale în activitatea de comerț _____	473
1.6. Anulare marcă (Adidas) pentru lipsa caracterului distinctiv și a eventualei dobândiri a distinctivității prin folosință _____	474



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 _____	479
1.8. Anularea mărcii pe motiv de conflict cu un alt semn protejat ca denumire de origine _____	483
1.9. Anularea mărcii constituită din semn contrar ordinii publice _____	486
1.10. Reaua-credință ca motiv de anulare a înregistrării mărcii _____	488
1.11. Efectele încetării dreptului anterior invocat ca motiv de anulare a înregistrării mărcii _____	496
1.12. Anularea înregistrării mărcii pe motivul protecției și al anteriorității numelui unei persoane care se bucură de renume _____	498
§2. Decăderea din drepturile asupra mărcii _____	499
2.1. Data în raport cu care se examinează existența motivelor de decădere _____	502
2.2. Se cuvin titularului mărcii decăzut din drepturi pentru nefolosința efectivă a mărcii despăgubiri pentru utilizarea acesteia de către terți? _____	504
2.3. Decăderea din dreptul la marcă în cazul folosinței semnului în alt scop decât cel pentru care a fost înregistrat _____	506
2.4. Utilizarea serioasă a mărcii cu scopul păstrării cotei de piață pe teritoriul Uniunii Europene _____	507
2.5. Decăderea parțială din drepturi _____	507
2.6. Aprecierea faptului utilizării efective a mărcii. Situația produselor marcate, în tranzit _____	510
2.7. Pierderea caracterului distinctiv prin utilizarea descriptivă a semnului, ca motiv de decădere din drepturile asupra mărcii _____	511
2.8. Utilizarea mărcii înregistrate în scop de indicare a originii geografice – motiv de decădere din dreptul la marcă _____	512

2.9. Folosința mărcii în forme parțial diferite decât cele în care a fost înregistrată valorează folosința a mărcii înregistrate _____	515
§3. Alte moduri de pierdere. Expirarea duratei înregistrării și renunțarea expresă la drept _____	518
§4. Concluzii parțiale _____	522
<b>CAPITOLUL AL VIII-LEA. PIERDEREA DREPTURILOR ASUPRA DESENELOR SAU MODELELOR INDUSTRIALE _____</b>	<b>540</b>
§1. Aspecte procedurale privind „declararea nulității” desenelor sau modelelor industriale comunitare _____	540
§2. Motivele care justifică declararea nulității desenelor/modelelor industriale comunitare _____	545
§3. Declararea nulității desenului/modelului industrial comunitar pentru motivul că nu este ... „desen/model” în sensul definiției legale _____	550
3.1. Anularea înregistrărilor desenelor/modelelor industriale pentru lipsa noutății. Divulgările și efectul distructiv de noutate al acestora _____	554
3.2. Anulare pentru lipsă caracter individual _____	561
3.3. Anulare pentru imposibilitatea disocierii formei de funcția tehnică _____	578
§4. Alte moduri de pierdere _____	585
§5. Concluzii parțiale _____	587
<b>CAPITOLUL AL IX-LEA. ÎNAINTE DE CONCLUZII, DESPRE EPUIZAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELLECTUALĂ, IMPORTURILE PARALELE ȘI PIAȚA GRI _____</b>	<b>590</b>
§1. Importurile paralele _____	596
§2. Piața gri și epuizarea drepturilor _____	597
<b>CAPITOLUL AL X-LEA. CONCLUZII _____</b>	<b>600</b>
<b>BIBLIOGRAFIE _____</b>	<b>615</b>