

Cesibilitatea mărcilor prin raportare la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii
Europene

La cession de marques par rapport à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union
Européenne

Trade mark assignment by referring to the European Union Court of Justice
jurisprudence

Vicu-Petrișor Buzac

Master Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Rezumat

Prezenta lucrare își propune să ofere o explicație pentru coexistența funcției mărcilor de a indica originea produselor și serviciilor cu posibilitatea de cesiune a acestora. În acest scop, sunt analizate dispozițiile legale relevante la nivel național, dar și comunitar, astfel cum acestea au fost interpretate în doctrina și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Lucrarea debutează cu o trecere în revistă a principalelor funcții pe care marca le îndeplinește, conturând ideea că acest semn distinctiv reprezintă un canal de comunicare între producător și consumator. Ulterior, se arată că, deși posibilitatea de cesiune a mărcii apare astăzi ca un dat juridic, totuși jurisprudența internațională a fost confruntată cu problema de a concilia cesibilitatea mărcilor cu riscul de confuzie creat prin schimbarea titularului.

Cuvinte cheie: cesibilitate, marcă, funcția de a indica originea produselor, conflict, conciliere, CJUE, jurisprudență.

Résumé

Le présent ouvrage se propose d'offrir une explication de la coexistence des fonctions des marques d'indiquer l'origine des produits et des services et de faire l'objet d'une cession. À cette fin, sont analysées les dispositions légales pertinentes au niveau national mais aussi communautaire, ainsi interprétées par la doctrine et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. L'ouvrage débute par un aperçu des principales fonctions remplies par une marque dans le sens que ce signe distinctif représente un moyen de communication entre le producteur et le consommateur. Par la suite, il est démontré que même si la possibilité de céder une marque est perçue aujourd'hui comme une certitude incontestable, la jurisprudence internationale s'est confrontée à la difficulté de concilier la cession de marques et le risque de confusion créé par le changement du titulaire.

Mots-clés: *cession, marque, fonction d'indiquer l'origine des produits, conflit, conciliation, CJUE, jurisprudence.*

Abstract

This paper aims to find an explanation for the coexistence between the trademarks function of indicating the origin of products and services and the possibility of trademarks assignment. For this purpose, it provides an analysis of the Romanian and European legal provisions in the interpretation of the doctrine and the European Union Court of Justice case law. The paper starts with a presentation of the trademark functions, pointing out the idea that it represents a channel for communication between the producer and the consumer. Subsequently, it brings up the idea that even if today the possibility of trademarks assignment is under any doubt, still the international jurisprudence has been confronted to find a way of conciliation between the trademark's assignment and the risk of confusion caused by the change of the holder.

Key words: *assignment, trade mark, function of indicating product and service origin, conflict, conciliation, EUCJ, jurisprudence.*

I. Aspecte introductive

1. Capitalismul și tendințele actuale de europenizare și globalizare au făcut ca prezența mărcilor să fie resimțită în aproape orice domeniu al comerțului. Mărturie stă numărul record de noi mărci înregistrate în 2011 mai mare cu 6,5% decât în 2010¹. Recordul pare mult mai impresionant dacă avem în vedere că a fost stabilit într-un context economic nefavorabil care afectează statele, dar mai ales comercianții. În acest cadru al sporirii ramurilor de comerț și al încercării comercianților de a-și atrage și păstra clientela, o atenție sporită trebuie să fie acordată transmiterii drepturilor conferite de marcă, fie că este vorba de contracte de franciză, licență sau cesiune.

2. Prezentul articol își propune să ofere o explicație pentru coexistența funcției mărcilor de a indica originea produselor și a serviciilor cu posibilitatea de cesiune a mărcii.

3. Problema mai sus semnalată a format obiectul unei vechi controverse² care în România a fost evitată încă de la prima lege a mărcilor³. Cu toate acestea, având în

¹ A se vedea „Record International Trademark Filings in 2011” disponibil la adresa <http://www.wipo.int>, ultima dată vizualizat la 17 martie 2012.

² A se vedea în acest sens Ioan Macovei, „Tratat de dreptul proprietății intelectuale”, ed. C.H. Beck, București, 2010, pag. 362-363; Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragos Bogdan, „Mărcile și indicațiile geografice” ed. All Beck, București, 2003, pag. 22; Romeo Popescu și Răzvan Dincă, „Cesiunea de Marcă”, în Pandectele Române nr. 4/2002, pag. 195-196.

³ A se vedea art. 5 din Legea 879/1879 asupra mărcilor de fabrică și de comerț, iar pentru existența acestei posibilități sub imperiul Legii nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerț, și de serviciu a se vedea Yolanda Eminescu, *Regimul juridic al mărcilor*, Editura Lumina Lex, pag. 154. Pentru reglementarea actuală, a se vedea art. 41 din Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (denumită în cele ce urmează „Legea Mărcilor”).

vedere stadiul actual al legislației naționale și europene, problema pare a fi încă de actualitate. Mărturie în acest sens este chiar jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care, relativ recent, a pus în discuție această problemă.

4. În cele ce urmează vom avea în vedere noțiunea juridică de marcă și funcțiile acesteia (II) precum și compatibilitatea acestor funcții cu posibilitatea de cesiune a mărcii (III).

II. Marca și funcțiile acesteia

5. Una dintre cele mai sugestive explicații⁴ a conceptului de marcă este întâlnită în jurisprudența europeană⁵, care aseamănă marca cu un canal de comunicare între comerciant și consumator. Astfel, prin intermediul mărcii se creează un „dialog” între aceștia. Producătorul are rolul de emițător, înștiințând despre existența produsului său, despre calitățile acestuia, iar consumatorul pe cel de receptor. Am adăuga acestei idei că există comunicare și în sens invers, consumatorul putând fi emițătorul și producătorul receptorul. Producătorul poate recepta un mesaj foarte puternic din partea consumatorului din atitudinea acestuia din urmă față de marcă. Pe de o parte, numărul ridicat de vânzări îl va determina pe producător să continue dezvoltarea, îmbunătățirea produsului său pentru a suplini și mai bine nevoile consumatorului, iar pe de altă parte, numărul redus de vânzări îl va înștiința pe producător că nevoia de produs este una scăzută (în ipoteza în care acesta este unul nou ca gen pe piață) sau că produsul nu are un nivel calitativ adecvat (în ipoteza în care produsul are deja concurenți pe piață).

6. Tocmai pentru că puterea de decizie cu privire la cele mai multe dintre aspectele privitoare la produs se află la producător, tot el deține și dreptul exclusiv⁶ de exploatare a mărcii⁷, acesta fiind totodată interesat să mențină monopolul asupra canalului de comunicare spre a se putea adapta cerințelor consumatorului și, implicit, spre a-și crește încasările. De cealaltă parte, consumatorul este interesat ca produsul pe care îl dorește să poarte un anumit semn distinctiv pentru a-l identifica cu ușurință și pentru a avea certitudinea că produsul cumpărat are caracteristicile dorite.

7. Astfel, se ajunge la prima funcție a mărcii, aceea de a **diferenția produsele unui producător de alte produse**. Această diferențiere se face prin indicarea originii produsului cu ajutorul mărcii pe care o poartă. De aceea ni se pare foarte sugestivă afirmația folosită în doctrină⁸, „marca poate fi privită ca <<o semnătură>> care o dată ce a fost aplicată pe un produs, permite consumatorului identificarea originii acestuia, deosebindu-l de alte produse similare”. Din acest punct de vedere,

⁴ Pentru alte explicații și definiții ale mărcii, care în esență surprind aceleași caracteristici a se vedea: I. Macovei, *op.cit.*, pag. 310, Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bucur, *op.cit.*, pag. 22.

⁵ A se vedea *Opinia Avocatului General Ruiz-Jarabo Colomber* în Cauza 273/2000 *Sieckmann*, paragrafele 19 și 20.

⁶ Unul dintre puținele monopoluri permise de legislația concurenței, alături de drepturile de exploatare a brevetelor, desenelor și modelelor industriale.

⁷ A se vedea art. 36 și art. 90 din Legea Mărcilor.

⁸ A se vedea în acest sens Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei și Dragoș Bogdan, *op.cit.*, pag. 35.

marca funcționează și ca **un garant al calității**⁹ produsului, permițând consumatorului să aibă certitudinea că produsul va satisface pe deplin nevoile sale.

8. O dată ce produsul vândut sub o anumită marcă este dorit de consumatori întrucât este apt în a le satisface nevoile, marca dobândește și o reputație, o funcție de reclamă¹⁰. Tocmai de aceea le este permis producătorilor să se opună oricărui act de publicitate făcut de un alt comerciant (fie chiar și neconcurent) mărcii¹¹.

9. Este adevărat însă că funcția de reclamă a mărcii are și o altă valență. Un consumator poate alege în mod adecvat doar în cazul în care cunoaște toate calitățile produsului. Însă, cum acumularea tuturor informațiilor presupune, în cele mai multe dintre cazuri, mult timp și atenție din partea consumatorului, acesta trebuie să aleagă produsul și pe încrederea în afirmațiile producătorului. Așadar, prin funcția de reclamă, producătorul poate determina consumatorul să cumpere produsul în baza unor simple afirmații¹².

10. Importanța acestei funcții de reclamă pentru marcă este redată și de jurisprudența europeană¹³. În cauza *Parfums Christian Dior* s-a recunoscut posibilitatea titularului mărcii de a se putea opune oricărui act care ar putea să aducă atingere reputației mărcii și a produsului chiar dacă produsul fusese deja lansat pe piață, iar reclama era făcută de către un neconcurent. În speță, un magazin care dorea să-și crească numărul de vânzări în perioada Crăciunului a distribuit o serie de articole publicitare prin care anunța publicul că parfumul reclamantei se află în rafturile magazinelor (fiind deja achiziționat). Întrucât societatea producătoare a parfumului a considerat că felul în care este făcută reclama produsului său nu este unul suficient de calitativ și că nu este pus într-o lumină potrivită, știut fiind faptul că parfumurile sale fac parte din categoria produselor de lux, a introdus o acțiune prin care cerea respectivului magazin să înceteze folosirea semnelor distinctive care nu îi aparțineau. CJUE a decis că reclamanta ar avea dreptate dacă atingerea adusă reputației ar cauza un prejudiciu important. Această soluție a fost reținută, în ciuda epuizării drepturilor conferite de marcă prin punerea pe piață a produselor¹⁴, acest drept făcând parte din categoria acelor care subzistă epuizării.

⁹ Funcția de garanție a calității produsului este expres reglementată în art. 43 din Legea Mărcilor, potrivit căruia „Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licențiatului care a încălcat clauzele contractului de licență în ceea ce privește [...] calitatea produselor furnizate sau a serviciilor prestate de licențiat sub marca pentru care i s-a acordat licența.” Textul mai sus indicat implementează în legislația națională art. 8, alin. (2), lit. (e) din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislației statelor cu privire la mărci (Directiva 2008/95). Această funcție este recunoscută și pentru marca comunitară, a se vedea în același sens art. 22, alin. (2), lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară.

¹⁰ A se vedea Cauzele conexate 236/08, 237/08 și 238/08 *Google France*, par. 91.

¹¹ A se vedea în acest sens art. 36, alin. (2), lit. d) din Legea Mărcilor potrivit căruia „[...] titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte: [...] d) utilizarea semnelor pe documente sau pentru publicitate”.

¹² Pentru această idee a se vedea William Cornish, David Llewelyn și Tanya Aplin, „*Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*”, ediția a șaptea, ed. Sweet & Maxwell, par. 16-24, pag. 656.

¹³ A se vedea în acest sens Cauza 337/95 *Parfums Christian Dior* și Cauzele 427/93, 429/93 și 436/93 *Bristol-Myers Squibb and Others v Paranova*.

¹⁴ Pentru epuizarea drepturilor conferite de marcă a se vedea art. 38 din Legea Mărcilor și art. 7 din Directiva 2008/95 și jurisprudența pe articole indicată pe <http://www.eur-lex.europa.eu>.

11. Un alt aspect important al reputației este faptul că aceasta conferă mărcii o protecție mai largă împotriva unor posibile acțiuni de contrafacere¹⁵. Instanțele naționale au aplicat în mai multe ocazii această funcție a mărcii în contextul arătat. Spre exemplu, Tribunalul București a stabilit că „distinctivitatea față de mărcile notorii se impune a fi analizată cu și mai mare rigoare, tocmai pentru a se evita slăbirea acestora, în condițiile în care notorietatea nu reprezintă altceva decât asimilarea în percepția consumatorilor a anumitor produse și a calităților esențiale ale acestora cu mărcile notorii și este o consecință a unei politici susținute de promovare a produselor și de asigurare a calității acestora.”¹⁶

12. În fine, ca urmare a funcțiilor de diferențiere a produselor, de garantare a calității și a celei de reclamă, marca îndeplinește și o funcție de concurență.

13. Vânzările mari ale unei mărci atrag atenția concurenților de pe piață și îi determină pe aceștia să investească în dezvoltarea propriului lor produs în așa fel încât să se poată ridica la același nivel calitativ. Din acest punct de vedere marca reprezintă și un element al progresului tehnologic¹⁷.

14. Pentru ca marca să poată îndeplini aceste funcții, aceasta trebuie să îndeplinească o serie de condiții negative. În primul rând, așa cum se arată în art. 5 din Legea Mărcilor, nu pot fi înregistrate ca mărci (i) semnele care sunt lipsite de caracter distinctiv, (ii) semnele sau indicațiile devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale, (iii) semnele constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului, (iv) semnele care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, (v) calitatea sau natura produsului sau a serviciului, (vi) semnele care conțin fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România, (vii) semnele care cuprind, fără autorizarea organelor competente, ecusoane, embleme, imitații de steme, drapele ș.a.

15. În al doilea rând, potrivit art. 6 din Legea mărcilor, o marcă va fi refuzată la înregistrare tot din același motiv, al imposibilității de îndeplinire a funcțiilor sale, (i) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca a fost solicitată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată, (ii) dacă, din motive de identitate sau similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv risc de asociere cu marca anterioară, sau (iii) dacă marca este similară sau identică cu un drept anterior, în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială¹⁸.

III. Cesibilitatea mărcilor și funcția mărcii de a indica originea produselor

¹⁵ A se vedea în acest sens Cauza 39/97 *Canon*, par. 18.

¹⁶ Tribunalul București Secția a V-a civilă, Decizia civilă nr. 260/16.02.2006 Red Bull/Red Force, precum și Decizia Comisiei de reexaminare a O.S.I.M. în *Lucky Strike v. Zar*.

¹⁷ A se vedea în acest sens I. Macovei, *op.cit.*, pag. 327.

¹⁸ Pentru includerea în această din urmă categorie a numelui comercial a se vedea art. 1, alin. (2) din Convenția de la Paris din 1883, iar pentru o aplicație concretă a se vedea Octavia Spineanu-Matei, *Proprietate Intelectuală (4), practică judiciară 2009*, ed. Hamangiu, 2010, pag. 181.

16. Posibilitatea de cesiune a mărcii, așa cum arătam încă din primele paragrafe, a făcut obiectul unor controverse care au influențat numeroase legislații. Inițial, susținându-se că marca este un semn distinctiv al personalității celui care fabrică produsul asociat cu marca, s-a ajuns la concluzia că dreptul exclusiv de utilizare a mărcii ar fi intransmisibil¹⁹. Ideea inițială a fost preluată și dezvoltată spunându-se că marca este intransmisibilă pentru că ar intra în contradicție cu funcția mărcii de indicare a originii produselor pe care apare.

17. Cesiunea de marcă are ca obiect transferul dreptului de exploatare exclusivă a mărcii din patrimoniul cedentului în cel al cesionarului. Posibilitatea de cesionare a mărcii este prevăzută de art. 40 alin. (1) din Legea Mărcilor. O precizare preliminară se impune, nici Directiva 1989/104 și nici mai noua sa variantă, Directiva 2008/95, nu prevăd expres posibilitatea de cesiune a mărcii, limitându-se doar la posibilitatea de acordare a licențelor²⁰. Această nereglementare se datorează faptului că, din perspectiva dreptului Uniunii Europene²¹, cesiunea de marcă națională este un aspect ce ține de aprecierea națională a Statelor Membre în materie de proprietate²². Așadar, Statele Membre ale Uniunii Europene ar putea decide fiecare în privința posibilității de cesiune a mărcii. Regulamentul 207/2009 reglementează în materia mărcii comunitare această posibilitate de cesiune. La acest moment, este fără dubiu că cesiunea mărcii este permisă la nivel național și la nivel european în privința mărcilor comunitare.

18. Potrivit legislației naționale²³, cesiunea trebuie să îmbrace forma scrisă, sub sancțiunea nulității absolute, iar pentru opozabilitate trebuie să fie înscrisă în Registrul mărcilor și publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială²⁴.

19. Așadar, după cum se poate observa, legislația din materia proprietății intelectuale a reglementat expres posibilitatea de cesiune a mărcii, fără a explica coexistența acesteia cu funcția esențială, primordială a mărcii de a indica originea produsului. Problema însă, a fost ridicată în fața instanțelor judecătorești din Marea Britanie și a celor europene²⁵.

20. Disputa a fost alimentată de o serie de dispoziții legale din cuprinsul Directivei 1989/104²⁶. Potrivit art. 3, lit. g) din Directivă, reprezintă un motiv de refuz sau de nulitate faptul că marca este de natură să înșele publicul, de exemplu, cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produsului. De asemenea, art. 12 alin. 2, lit. b) din aceeași Directivă stipulează că titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale, atunci când, după data înregistrării sale, marca este capabilă, ca urmare a folosirii pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta

¹⁹ A se vedea în acest sens Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bogdan, *op.cit.*, pag. 370.

²⁰ A se vedea art. 8 din Directivele indicate.

²¹ Potrivit art. 345 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona din 13 decembrie 2007: „*Tratatele nu aduc atingere regimului proprietății în statele membre*”.

²² A se vedea *Opinia Avocatului General* în Cauza 259/04 *Emanuel*, paragraful 37.

²³ A se vedea în acest sens art. 41, alin (1) și art. 43, alin. (3) din Legea Mărcilor.

²⁴ Pentru o prezentare pe larg a condițiilor de fond și formă ale contractului de cesiune a mărcii a se vedea Romeo Popescu și Răzvan Dincă, *op.cit.*

²⁵ A se vedea Cauza 259/04 *Emanuel*.

²⁶ Textele articolelor în discuție au fost preluate și de noua Directivă 2008/95.

este înregistrată, de către titular sau cu consimțământul lui, să inducă publicul în eroare în primul rând cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a acestor produse sau servicii. Aceste dispoziții se regăsesc și în materia mărcilor comunitare²⁷ fiind preluate la nivel național și de Legea Mărcilor²⁸.

21. În Cauza 259/04 (denumită în cele ce urmează „Cauza Emanuel”) s-au invocat aceste articole de către o persoană care a avut calitatea de cedent al mărcii, împotriva unei mărci care îi purta numele. Doamna Elizabeth Emanuel era de profesie designer vestimentar, iar în urma nunții regale dintre Prințul Țării Galilor și Diana Spencer a început să fie foarte apreciată pentru rochia pe care a croit-o viitoarei prințese. Încercând să profite de această expunere, doamna Elizabeth Emanuel a înregistrat ca marcă un semn ce identic cu numele dumneai. Din considerente de ordin financiar, doamna Elizabeth Emanuel a adus marca înregistrată ca aport într-o societate comercială care urma să producă articole vestimentare și să le pună pe piață purtând semnul „Elizabeth Emanuel”. Întrucât la un moment dat au fost întâmpinate serioase probleme financiare, societatea titulară a mărcii a cesionat fondul de comerț către o altă societate, la care a fost angajată pentru o perioadă de o lună și doamna Elizabeth Emanuel. În fine, marca este apoi cesionată, alături de fondul de comerț către o nouă societate. Această din urmă societate urmărind o reîmprospătare a semnelui dobândit a introdus o nouă cerere de înregistrare pentru marca Elizabeth Emanuel. Împotriva acesteia doamna Elizabeth Emanuel a solicitat refuzul autorității competente de a înregistra semnul, întrucât, marca era susceptibilă de a produce confuzii în rândul consumatorilor, aceștia putând să creadă că produsul a fost creat de către reclamantă. Ca temei legal au fost indicate dispozițiile art. 3 alin. (1), lit. g) din Directivă, astfel cum acestea au fost implementate la nivel național în Marea Britanie. În plus, doamna Emanuel Elizabeth a introdus împotriva actualului deținător al mărcii și o acțiune în decădere din drepturile conferite de marca cesionată de dumneai, în temeiul art. 12 alin. (2), lit. b) din Directivă.

22. Instanța națională a ridicat o serie de întrebări preliminare în fața CJUE, solicitând în esență o justificare pentru coexistența funcției mărcilor în discuție cu posibilitatea de cesiune a mărcilor.

23. În jurisprudența CJUE s-a arătat în repetate rânduri²⁹ că funcția principală a mărcii este aceea de a indica pentru consumator originea produselor pe care acesta le cumpără, asigurându-l totodată că au nivelul calitativ scontat. Or, din acest punct de vedere, o cesiune de marcă având ca efect schimbarea titularului dreptului de exploatare exclusivă produce, implicit, și o confuzie în rândul consumatorilor cu privire la sursa de proveniență a produselor cumpărate. Așadar, din acest punct de

²⁷ A se vedea art. 17 din Regulamentul 207/2009 privind marca comunitară.

²⁸ A se vedea în acest sens art. 5, alin. (2), lit. f) și art. 46, alin. (1), lit. c).

²⁹ A se vedea în acest sens Cauza 102/77 *Hoffmann - La Roche v Centrafarm*, par. 7; Cauza 3/78 *Centrafarm v. American Home Products Corporation*, par. 11-12; Cauza 10/89 *HAG GF (HAG II)*, par. 13-14, Cauzele 427/93, 429/93 și 436/93 *Bristol-Myers Squibb and Others v Paranova* par. 43; Cauza 39/97 *Canon*, par. 28; Cauza 299/99 *Philips*, par. 30, Cauza 371/02 *Bjornekulla Fruktindustrier*, par. 20; Cauza 245/02 *Anheuser-Busch* par. 60; Cauza 206/01 *Arsenal Football Club*, par. 48; Cauza 17/06 *Celline*, par. 27; Cauzele 236-238/2008 *Google France*, par. 82.

vedere cesiunea mărcii pare incompatibilă cu funcția acesteia de a diferenția produsele.

24. În plus, această funcție a mărcii este protejată încă din preambulul Directivei 1989/104 și Directivei 2008/95. Potrivit acestora³⁰, protecția conferită de marcă este absolută în caz de identitate între, pe de o parte, semnul care contraface marca și aceasta din urmă, iar pe de altă parte, între produsele și serviciile puse pe piață. De asemenea, protecția este acordă și în caz de similitudine între semn și marcă și între produsele pe care cele două apar. Pentru a stabili existența similitudinii, se apelează la noțiunea risc de confuzie. Dezideratul Directivelor este atins prin interzicerea expresă a acestor comportamente în art. 5³¹.

25. Această interzicere are ca scop protecția canalului de comunicare între producător și consumator, oferindu-i garanții producătorului că el este singurul care poate beneficia de pe urma exploatarea semnului și, implicit, apărându-se interesele consumatorilor de a ști ce produs cumpără. Altfel spus, textele oferă garanții producătorului că funcția mărcii de a indica sursa de proveniență este respectată.

26. În caz de identitate de semne și produse situația este una clară, se poate aprecia cu ușurință dacă această funcție a mărcii a fost sau nu a fost respectată. În caz de similitudine însă situația este una mai delicată. Așa cum arătam anterior, se apelează la noțiunea de risc de confuzie. Prin aprecierea riscului de confuzie este supusă analizei, printre altele, atingerea care a fost sau nu adusă funcției mărcii de a identifica producătorul³².

27. Pentru a putea da un răspuns problemei mai sus enunțată se impune analiza funcției mărcii în discuție în contextul noțiunii de risc de confuzie. Edificatoare în acest sens este Cauza 206/01 *Arsenal Football Club*, situația de fapt din această speță punând noțiunea de risc de confuzie într-o lumină neobișnuită, dar utilă pentru analiza funcției mărcii de a indica originea produselor/serviciilor.

28. Clubul de fotbal Arsenal Londra deținea o serie de mărci printre care se numărau și cele formate din cuvintele „ARSENAL” și „ARSENAL GUNNERS”. Aceste mărci erau înregistrate pentru clase de produse cuprinzând articole vestimentare. De asemenea, clubul Arsenal deținea o rețea de magazine în care articolele vestimentare purtând mărcile înregistrate erau puse în vânzare.

29. Domnul Reed era proprietarul unei mici tarabe amplasate la porțile stadionului Highbury din Londra. Pe mesele acestei tarabe erau puse spre vânzare mai multe tipuri de articole vestimentare având inscripționate cuvintele „ARSENAL” sau „ARSENAL GUNNERS”. Unele dintre aceste produse au fost obținute chiar de la titularii mărcii, iar altele erau produse obținute din diverse alte surse. Aspectul cel mai interesant din speță este că pe această tarabă se afla și un mesaj transmis către potențialii cumpărători prin care domnul Reed îi înștiința pe aceștia că „logo-ul și cuvintele care apar pe acele produse vestimentare au rolul de a le orna, și nu implică sau indică nicio afiliere sau relație cu producătorii și

³⁰ A se vedea paragraful 11 din preambulul celor două Directive, precum și paragraful 8 din Regulament.

³¹ Legislația națională conferă o protecție sporită prin art. 36 din Legea Mărcilor.

³² A se vedea în acest sens Cauza 251/95 *Sabel v. Puma*, par. 16-18; Cauza 39/97 *Canon*, par. 29; Cauza 342/97 *Lloyd Schuhfabrik Mezer v. Klijsen Handel*, par. 17; Cauza 120/04 *Medion*, par. 26.

distribuitorii altor produse. Doar produsele purtând eticheta oficială a clubului Arsenal sunt produse originale Arsenal.”

30. În acest context, al informării consumatorilor cu privire la sursa de proveniență a produsului, cel puțin aparent, nu s-ar mai putea pune problema riscului de confuzie. Așadar, s-ar putea considera că funcția primordială a mărcii ar fi protejată, iar bunuri purtând un semn similar ar putea fi puse pe piață. Cu toate acestea CJUE a decis că apariția cuvântului „ARSENAL” pe articolele puse în vânzare de domnul Reed este suficientă pentru a se crea riscul de confuzie cu privire la sursa de proveniență a produselor. Pentru a putea ajunge la această concluzie, Curtea a avut în vedere faptul că bunurile puse în vânzare de domnul Reed nu se aflau sub controlul Clubului Arsenal. Or, titularul mărcii nu ar fi avut nicio posibilitate de control asupra calității produselor puse în vânzare sub marca sa.

31. În susținerea aceleiași idei, Avocatului General menționează, în Opinia sa pentru această cauză, că această funcție a mărcii, de a indica originea produselor, trebuie înțeleasă într-un sens mai larg, avându-se în vedere scopul final al înregistrării unui semn ca marcă. Acest ultim scop este cel de a crea o piață concurențială reală, în care beneficiile să fie culese după criterii strict meritonii și nu prin asocieri apte să creeze confuzii. Funcția mărcii de a indica proveniența produsului contribuie la acest scop final, oferind posibilitatea consumatorului de a acționa în cunoștință de cauză, alegând după cum dorește produsele și serviciile puse la dispoziția sa. Tocmai libertatea pe care o are consumatorul în alegerea produsului sau a serviciului are drept consecință crearea unui spațiu concurențial adecvat. Dreptul de folosire exclusivă a semnelui înregistrat ca marcă al titularului are ca finalitate identificarea corespunzătoare a bunurilor puse pe piață de acesta, stabilindu-se astfel un climat concurențial din care sunt/ar trebui excluși toți cei care încearcă să profite în mod injust de aptitudinile altora.

32. Nu de puține ori consumatorul nu știe cine este producătorul bunului sau al serviciului achiziționat, dar continuă să-l cumpere întrucât este obișnuit cu modul în care îi satisface cerințele, or din acest punct de vedere, pare a fi nejustificat ca funcția mărcii de a indica originea produsului/serviciului să nu fie „conexată” funcției mărcii de a crea un mediu concurențial veritabil.

33. Așadar, ceea ce a prezentat relevanță în cauză, a fost faptul că folosirea semnelui a dat posibilitatea domnului Reed de a beneficia de pe urma mărcilor titularului, nerespectându-se funcția de concurență a mărcii. Pusă în această lumină, hotărârea din cauza Arsenal este utilă și încercării noastre de a găsi un răspuns întrebării care face obiectul prezentei lucrări.

34. De asemenea, este util de precizat că jurisprudența dezvoltată pe baza Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene a stabilit că cesiunea mărcii este compatibilă cu prevederile tratatului. În acest sens, în Cauza 10/89 *HAG GF*, Curtea a stabilit că o cesiune de marcă, fie și forțată nu poate da dreptul cedentului de a se opune ulterior folosirii mărcii astfel cedate³³, această conduită nereprezentând o încălcare a regulilor din materia concurenței³⁴.

³³ În Cauza 10/89 *HAG GF*, o societate comercială din Germania deținea o filială în Belgia precum și două mărci înregistrate identice folosite pe teritoriul celor două state. Societatea din Germania a fost expropriată în timpul celui de-al doilea Război Mondial de filiala pe care o deținea în Belgia. După

35. Revenind la Cauza *Emanuel*, Curtea, reținând că mărcilor formate din nume patronimice nu li se aplică reguli generale³⁵, a stabilit că pentru ca o marcă să inducă publicul în eroare este nevoie de mai mult decât o simplă asociere între cuvintele care formează marca și numele unei alte persoane³⁶.

36. De asemenea, s-a apreciat de către Curte că schimbarea titularului mărcii nu aduce atingere funcției mărcii de a garanta calitatea produselor, întrucât noul titular rămâne obligat să garanteze calitatea produselor vândute sub marca respectivă, neaducându-se astfel nici un prejudiciu consumatorului.

37. Soluția Curții este una justă, iar observațiile făcute sunt pertinente, însă ele nu reușesc să ofere o explicație concilierii dintre funcția mărcii de a indica originea produselor și posibilitatea de cesiune. Din acest punct de vedere subliniem că în doctrina națională³⁷, s-a precizat, încă din anul 2003, că funcția mărcii de a diferenția produsele și serviciile prin indicarea originii acestora trebuie înțeleasă într-un sens mai larg. Prin indicarea originii, nu trebuie să se înțeleagă că marca permite imediat identificarea fizică a producătorului. „Este suficient pentru a se realiza funcția de identificare a originii unui produs sau serviciu ca publicul să aibă sentimentul că produsul sau serviciul provine de la o anumită întreprindere în opoziție cu mai multe întreprinderi - și că aceasta este identificabilă.” De asemenea o mare parte din jurisprudența CJUE³⁸ face referire, atunci când vorbește despre funcția mărcii de a indica originea produselor, la garanția oferită consumatorilor că toate produsele purtând o anumită marcă provin de la același producător, fără a vorbi de identificarea acestuia.

38. Pentru înțelegerea acestei funcții în acest mod, mai este adus un argument și de către Avocatul General în Opinia sa în Cauza *Arsenal*, care precizează că se întâmplă de foarte multe ori că un consumator să cumpere produsul necunoscând sau neinteresându-l originea acestuia. Mai mult, în unele cazuri cumpărătorul poate fi chiar mai atras de marcă decât de produsele pe care aceasta este aplicată³⁹. Or, în prezentul context protecția funcției mărcii de a indica originea nu se impune.

39. În plus, așa cum arată Avocatul General în aceeași Cauză *Arsenal*, funcția mărcii de a indica proveniența trebuie să fie garantată doar în măsura în care prin aceasta se protejează concurența pe piață între producători. Or, din moment ce Curtea deja a stabilit în jurisprudență sa că folosirea unui semn obținut în urma unei cesiuni nu încalcă regulile în materie de concurență, se impunea să se acorde o ușoară preeminență funcției mărcii de asigura concurența în detrimentul celei de a indica originea produselor.

război, fosta filială din Belgia a continuat să comercializeze produse sub aceeași marcă ca și cea din Germania. Întrucât, la un moment dat produsele societății belgiene au fost importante pe teritoriul Germaniei, societatea din această țară a încercat să obțină interzicerea importurilor produselor care purtau același semn distinctiv.

³⁴ A se vedea și Cauza 40/70 *Sirena*.

³⁵ Această idee este întâlnită și în Cauza 404/02 *Nicholas*.

³⁶ A se vedea în acest sens Cauza 87/97 *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, par. 41.

³⁷ Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bucur, *op.cit.*, pag. 34.

³⁸ Citată la nota de subsol 29.

³⁹ A se vedea în acest sens par. 48 din Opinia Avocatului General în Cauza 206/01 *Arsenal*.

IV. Concluzie

40. Controversa privind compatibilitatea dintre funcția mărcii și posibilitatea de cesiune a acesteia a surescitat doctrina clasică a dreptului proprietății intelectuale. Realitățile societății actuale, în care tendințele de globalizare își fac din ce în ce mai mult simțită prezența au condus la depășirea acestei controversă, câștig de cauză având concilierea celor două noțiuni. Cu toate acestea, și această nouă certitudine juridică, ca și multe altele ar trebui să fie în continuare pusă sub semnul întrebării, dacă nu pentru a o invalida, măcar pentru a o putea consolida.

Bibliografia:

Tratate, Cursuri universitare, articole:

1. Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragos Bogdan, „Mărcile și indicațiile geografice” ed. All Beck, București, 2003;
2. Ioan Macovei, „Tratat de dreptul proprietății intelectuale”, ed. C.H. Beck, București, 2010;
3. Romeo Popescu și Răzvan Dincă, „Cesiunea de Marcă”, în Pandectele Române nr. 4/2002.
4. William Cornish, David Llewelyn și Tanya Aplin, „Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights”, ediția a șaptea, ed. Sweet & Maxwell;
5. Octavia Spineanu-Matei, *Proprietate Intelectuală (4), practică judiciară 2009*, ed. Hamangiu, 2010;
6. „Record International Trademark Filings in 2011” disponibil la adresa <http://www.wipo.int>, ultima dată vizualizat la 17 martie 2012.

Jurisprudență CJUE:

1. Cauza 102/77 *Hoffmann - La Roche v Centrafarm*;
2. Cauza 3/78 *Centrafarm v. American Home Products Corporation*;
3. Cauza 10/89 *HAG GF (HAG II)*;
4. Cauzele 427/93, 429/93 și 436/93 *Bristol-Myers Squibb and Others v Paranova*;
5. Cauza 337/95 *Parfums Christian Dior*;
6. Cauza 251/95 *Sabel v. Puma*;
7. Cauza 87/97 *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*;
8. Cauza 342/97 *Lloyd Schuhfabrik Mezer v. Klijsen Handel*;
9. Cauza 39/97 *Canon*;
10. Cauza 299/99 *Philips*;
11. Cauza 273/2000 *Sieckmann*;
12. Cauza 371/02 *Bjornekulla Fruktindustrier*;
13. Cauza 404/02 *Nicholas*;
14. Cauza 245/02 *Anheuser-Busch*;
15. Cauza 206/01 *Arsenal Football Club*;
16. Cauza 259/04 *Emanuel*;
17. Cauza 120/04 *Medion*;
18. Cauza 17/06 *Celline*;
19. Cauzele 236-238/2008 *Google France*;

20. Opiniile Avocatului General în cauzele mai sus menționate.