

MARCA. NOȚIUNI DE BAZĂ, VECTORII MĂRCII



ING. JUR. OVIDIU-MANOEL DINESCU,
CONSILIER ÎN PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
DIRECTOR IRADI CONSULTING SRL

DE LA CE S-AR PUTEA PLECA ÎN A PREZENTA NOȚIUNEA DE „MARCĂ” ȘI CARE SĂ FI FOST ÎNAINTEA TUTUROR, SĂ FI FOST, CUM S-AR SPUNE, „ÎNCEPUTUL ÎNCEPUTURILOR”? CUM ȘI DE CE SĂ MAI VORBEȘTI DESPRE MARCĂ ÎNTR-O LUME A „BRANDURILOR”, ÎNTR-O LUME ÎN CARE TOȚI SAU APROAPE TOȚI VOR SĂ-ȘI FACĂ UN „BRAND”?

S-ar putea construi un scenariu plecând de la o vorbă veche potrivit căreia „reclama este sufletul comerțului”.

Nici nu se termină bine fraza și apar critici! Reclama este o noțiune mult prea nouă pentru a fi considerată ca fiind „începutul începuturilor”.

De acord! Dar eu nu mă refeream la ce ne astenizează pe noi toți, în lumea modernă, pe toate căile de comunicare. Mă gândeam la strigătul acela din târguri, care aduna oamenii în jurul unei căruțe sau în jurul unui țol, întins pe jos, și pe care fiecare putea să observe ceva ce l-ar fi putut interesa ca să-l aibă.

Să-l aibă! DA! Sigur! Aici a început totul! Dorința omului de a avea. Acesta este „începutul începuturilor”! Și a fost la fel de importantă atât dorința celui care striga cât îl ținea gura, laudându-și ce avea de dat, cât și dorința celui care putea oferi ceva la schimb, eventual un bănuț, ca să obțină ceea ce era de dat.

Și dacă vorbim de marcă?

Ei bine, marca își are obârșia tot în dorința omului de a avea, dar de a avea mai mult decât ceilalți!

În momentul în care ceea ce dădea el la schimb a început să fie căutat, omul a început „să aibă” de

pe urma acestui schimb. Ceilalți oameni îl căutau, recunoscându-l după înfățișare – prima marcă! Apoi a simțit nevoia ca ceea ce pleacă de la el să poarte un semn, care să facă legătura directă între el și bunul respectiv, dar să-l și aducă pe mușteriu înapoi pentru noi schimburi.

Mai pe urmă a venit un om cu care a făcut mai multe schimburi, și a fost bine, cămara umplându-se dintr-odată.

Apoi a venit un alt om care s-a plâns că ce i-a dat lui n-a fost bun, dar când s-a uitat, bunul era cam la fel, dar nu era făcut de el! Prima contrafacere!

După asta a venit la el iarăși omul cu care a făcut multe schimburi și i-a zis să pună pe bunul respectiv un alt semn, iar cămara s-a umplut și mai repede ca data trecută. Dar el a fost „shmeker” și, mai mic, într-un colț, tot a scrijelit „Handmade by Buru-Bara”, că așa îl strigau ceilalți.

Glumesc, evident! Dar un semn tot și-a făcut, dintr-un detaliu de construcție, fie că pe o sfoară a făcut două noduri în loc de unul, fie o creștătură în plus acolo unde nu era, sau alte semne de genul acesta.

Iar de aici lucrurile au evoluat cum știm cu toții, repere ale dezvoltării mărcii de-a lungul timpului găsindu-se foarte ușor în diverse medii de informare.

Până la urmă, ce este marca?

Organizația Mondială a Proprietății Intellectuale, organism al Organizației Națiunilor Unite, având se-

diul la Geneva, propune pe site-ul său următoarea definiție: „O marcă este un semn capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Mărcile sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală.”

Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 22 octombrie 2008, de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci stabilește o altă definiție, mai extinsă: „Pot constitui mărci toate semnele susceptibile de reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară adoptă și el o definiție a mărcii, identică cu cea din directivă.

În țara noastră, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, așa cum a fost ea modificată prin Legea nr. 66/2010, adoptă următoarea definiție a mărcii: „Poate constitui o marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum și orice combinație a acestora, cu condiția ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

Din păcate și fără un motiv bine precizat, aceste definiții sunt încă sărace, nu spun totul despre marcă, deși vorbesc despre ea, și, mai grav, nu pun accentul pe ce trebuie, respectiv pe diferența între marcă și un semn oarecare, utilizat ca marcă.

Cu excepția definiției propusă de Organizația Mondială a Proprietății Intellectuale, care amintește de faptul că mărcile sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală, celelalte nici măcar nu sugerează ceea ce este de fapt marca, reducând această noțiune doar la una din componentele sale, și anume semnul. Nu aș pune această scăpare, să spunem, la originea confuziei care se face astăzi între marcă și brand, dar nici prea departe nu suntem. Trebuie să ne obișnuim însă cu aceste mici, sau mari, deficiențe “de sistem”, iar pentru că veni vorba de acest gen de deficiențe, să mai evidențiem una.

Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (*Trips*), adoptat în 1994, an în care a fost ratificat și de România, prevede în Art. 15(1) faptul că statele membre pot să ceară, ca o condiție de înregistrare, ca semnele să fie perceptibile vizual. Probabil că cineva s-a gândit la aceea că, în plină (re)evoluție a mijloacelor electronice de comunicare, în esență, marca neputând fi disjunctă de această noțiune a comunicării, sfera condiției de „reprezentare grafică” trebuie extinsă la condiția de „percepție vizuală”. După cum se poate observa, definiții ulterioare *Trips*-ului nu au preluat acest element evolutiv în ceea ce se numește marcă, rămânând blocate în formularea veche, „reprezentare grafică”.

Un progres important îl constituie definiția dată mărcii în noua Directivă (UE) 2015/2436:

„Pot constitui mărci toate semnele, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiția ca astfel de semne să fie capabile:

(a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și

(b) să fie reprezentate în registru într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.”

Se poate observa ca ușurință faptul că se pune accentul pe marca înregistrată și s-a renunțat la reprezentarea grafică, exprimarea din definiția prezentă în Directiva UE 2015/2439 fiind chiar mai liberală decât cea din *Trips*.

Revenind la firul principal al expunerii, într-o economie globalizată, în care concurența este factorul dominant, marca nu mai poate fi definită doar ca un semn, ci trebuie specificat clar, pentru o mai bună percepție a noțiunii de marcă în piață, faptul că acest semn trebuie să fie înregistrat pentru anumite produse și/sau servicii și abia după aceea se poate vorbi despre marcă. Exact așa cum precizează acum Directiva UE 2015/2439.

Această nouă formulare confirmă, scoate în evidență, arată mai clar faptul că marca este o combinație de trei vectori care determină un volum de protecție ca o consecință directă a înregistrării. Este vorba de *semn*, este vorba de *lista de produse și/sau servicii* asociată semnului respectiv și, în fine,

este vorba de *teritoriul* pe care există protecția respectivă.

Acești trei vectori semn – listă de produse/servicii – teritoriu, aceste trei dimensiuni dau, prin combinația lor, volumul în care există marca respectivă, volumul în care există dreptul exclusiv de utilizare, totul ca o consecință a înregistrării (Fig. 1). Precizăm o dată în plus: fără înregistrare nu putem vorbi de marcă. Vorbim doar de un semn utilizat în comerț, semn care nu are nici pe departe puterea unei mărci înregistrate pe un anumit teritoriu.

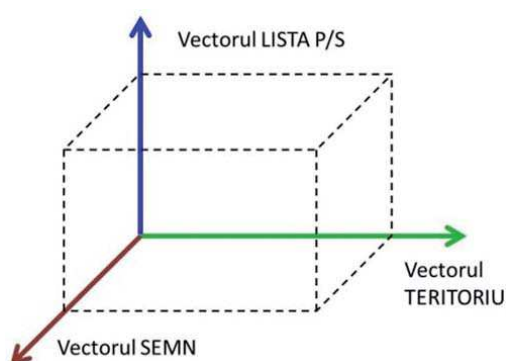


Fig 1. Trei vectori ai mărcii: a) semn; b) listă de produse/servicii; c) teritoriu.

Considerându-ne mireni în „religia” mărcilor, să încercăm să descifrăm „volumul de protecție al mărcii” plecând de la analiza individuală a celor trei vectori amintiți anterior, pornind de la cunoscut către necunoscut, ca să nu pronunțăm sintagma deja rodată, „de la simplu la complex”.

Plecăm deci de la teritoriu, ca fiind elementul cel mai ușor de înțeles, cel mai clar în contextul actual, chiar dacă granițele statale încep să se estompeze, mai mult sau mai puțin. Încă mai putem vorbi de independență, de suveranitate, de sistem legislativ propriu unui anumit stat și, în consecință, vectorul teritoriu va fi mai ușor de înțeles.

Vom continua cu analiza celui de-al doilea vector, lista de produse și servicii, a cărui claritate depinde de cel interesat în înregistrarea mărcii. Acest vector are o „trasabilitate” determinată de reglementări internaționale în domeniul clasificării produselor și serviciilor pentru care sunt înregistrate mărcile. Cu excepția unor aspecte „particulare”, vectorul listă de produse/servicii va fi și el relativ ușor de înțeles.

Nu din considerente de dificultate semnul înregistrat ca marcă a fost lăsat la sfârșit, ci pentru o

anumită doză de subiectivism care este prezentă în procesul de evaluare a acestuia. Sigur că există reguli, dar percepția asupra semnului este individuală, senzația pe care un anumit semn o generează la nivelul consumatorului depinde de foarte mulți factori și, în primul rând, de individ. Din aceste considerente vectorul semn va fi analizat ultimul, fiind considerat pilonul principal al succesului unei mărci.

Să trecem în revistă, încă o dată, definițiile pe care le-am dat cu privire la marcă.

Este ușor de observat faptul că există o condiție comună, exprimată în toate exemplele date, și anume aceea de distinctivitate, respectiv marca trebuie să fie capabilă să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi.

Nu este de glumă cu această condiție de distinctivitate. Ea continuă să dea bătaie de cap, fiind una din condițiile de bază privind admiterea la înregistrare a unei mărci. Cum „repetitio mater studiorum est”, venim încă o dată cu explicațiile de rigoare.

Distinctivitatea unei mărci, așa cum, de altfel, se precizează și în definițiile reproduse mai înainte, reprezintă capacitatea de a distinge între produse sau servicii, respectiv în a distinge faptul că unele provin de la o întreprindere în timp ce altele provin de la o alta. Este deci clar că distinctivitatea se referă la marca în sine, raportată la produsele și/sau serviciile care sunt oferite sub marca respectivă și nicidecum la comparația mărcii respective cu o alta, sau, mai rău, cu câte mărci identice sau similare au fost anterior înregistrate.

A spune că o marcă este lipsită de distinctivitate pentru că este identică cu o marcă anterior înregistrată ar însemna o mare... inadvertență. Și iați consecințele imediate ale unei asemenea afirmații.

Logica ne impune faptul că o noțiune trebuie să se conformeze propriei definiții, nu? În consecință, nu poți să afirmi despre o marcă faptul că este lipsită de distinctivitate, deci nu se poate înregistra, pentru că este identică cu o alta anterioară, deoarece atunci și prima ar fi la fel de lipsită de distinctivitate, identică fiind. Unde este deci eroarea?

Voi folosi încă o dată un exemplu, devenit deja clasic, în speranța obținerii înțelegerii acestor aspecte.

Combinația de cuvinte „pâine caldă” este lipsită de distinctivitate pentru produse de panificație. Evi-

dent! Pâine caldă poate face oricine, iar dacă scriu pe ambalaj „Pâine caldă”, atunci chiar nu se mai știe cine a făcut-o. Nu însă același lucru se poate spune despre aceeași combinație de cuvinte în raport cu produsele spirtoase. Iar dacă acest lucru este adevărat o dată, nu se poate ca a doua oară să considerăm „pâine caldă” ca fiind lipsit de distinctivitate pentru faptul că marca există deja. Ducând la absurd raționamentul, aceasta ar însemna că niciun cuvânt din dicționar nu ar putea fi folosit la înregistrarea unei mărci, deoarece are un înțeles de sine stătător. Ori, sunt pline bazele de date de mărci cu înregistrări având ca obiect cuvinte uzuale.

Pe de altă parte, să presupunem că avem o marcă înregistrată și constituită dintr-un cuvânt inventat, care nu se regăsește în niciun dicționar ca având vreă legătură cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată marca respectivă, deci cu o distinctivitate ridicată. În situația în care este solicitată la înregistrare o marcă identică și pentru aceleași produse și servicii, nu se poate spune, nici măcar în glumă, că aceasta este lipsită de distinctivitate pentru că există o marcă identică anterior înregistrată. Cu alte cuvinte, lipsa de distinctivitate nu se măsoară în numărul de mărci identice sau foarte apropiate care operează pe o anumită piață.

În cazul în care pot apărea pe piață două mărci identice sau foarte apropiate, atunci apare riscul de confuzie între producători, ceea ce este cu totul altceva decât lipsa de distinctivitate. Posibila apariție a riscului de confuzie, poate în combinație cu cel de asociere, implică reacțiile unor persoane, proceduri speciale inițiate în fața unor autorități, ... dar acestea fac parte dintr-o altă dezbateră.

Și totuși, am arătat că marca, cea înregistrată, evident, generează un volum de protecție, de drepturi exclusive, determinat de trei vectori, dar niciunul dintre ei nu este materializarea distinctivității mărcii, deși am bătut puțină monedă pe noțiunea de distinctivitate a mărcii.

Și atunci, dacă distinctivitatea mărcii este așa de importantă, în toată această construcție spațială, cu vectori și volume, unde este distinctivitatea mărcii? Cum să fie ea reprezentată pentru a fi la fel de ușor de înțeles?

Distinctivitatea unei mărci este o noțiune foarte importantă, care merită o atenție deosebită și pe care o va și primi, dar într-un articol viitor. Voi

afirma doar că, luând în considerare un volum de protecție al unei mărci, generat de vectorii de-acum cunoscuți, distinctivitatea mărcii respective reprezintă densitatea sau consistența acestui volum.

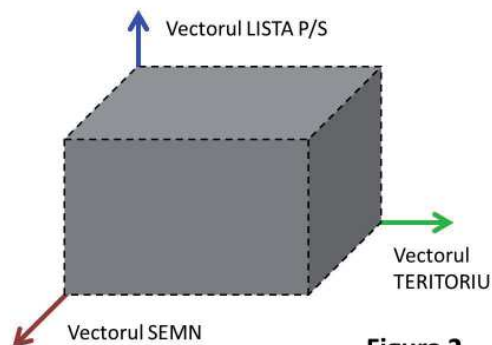


Figura 2

Fig. 2. Volumul de protecție în cazul mărcii cu distinctivitate puternică

Concret, dacă marca are o distinctivitate deosebită, este o marcă foarte cunoscută, prezentă pe buzele tuturor, atunci volumul respectiv are consistența granitului. Unii îi spun marcă notorie, alții marcă cu reputație (Fig. 2). Dimpotrivă, dacă marca are un caracter slab distinctiv, fiind la limita condiției de a fi înregistrată, atunci volumul protecției mărcii are consistența aburului care se ridică din pământ primăvara (Fig. 3), iar marca este vulnerabilă și necesită un buget important pentru promovare, astfel încât ceea ce nu a avut prin naștere să dobândească prin utilizare, respectiv distinctivitate.

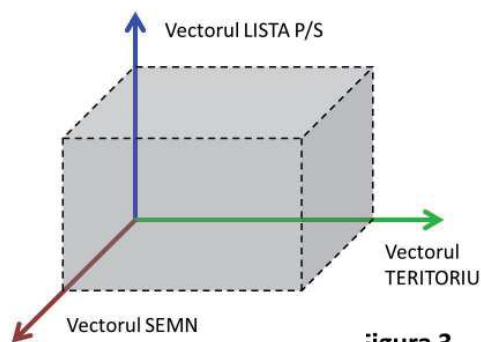


Figura 3

Fig. 3. Volumul de protecție în cazul mărcii cu distinctivitate slabă

Să nu ne abatem însă de la ce am stabilit deja, mai întâi analiza vectorilor mărcii. Ne vedem deci „în teritoriu”!

REFERINȚE

1. Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008.
2. Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009.
3. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (Trips), adoptat în 1994.
4. Legea României nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.
5. Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.
6. Ghid OHIM privind examinarea mărcilor <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>.
7. Manualul USPTO privind procedura de examinare a mărcilor <http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/current/d1e2.xml>.
8. Ghid privind mărcile al Oficiului Canadian de Proprietate Intelectuală http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02360.html.
9. Directive în materie de mărci ale Institutului Federal (elvețian) de Proprietate Intelectuală https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/directives_marques.pdf.
10. Mărci deceptive, Oficiul Singapore de Proprietate Intelectuală http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/resources/TMWUA16102012/12%20Deceptive%20marks_UA16102012.pdf.

REZUMAT

Marca. Noțiuni generale. Vectorii mărcii. Articolul tratează un concept nou pentru înțelegerea noțiunii de marcă. Este vorba de tratarea mărcii ca un vector, având componentele „teritoriul”, „lista de bunuri și servicii” și „semnul”. Aceste trei componente, prin compunerea vectorială, dau marca, dar și volumul protecției mărcii. Densitatea acestui volum este imaginea distinctivității mărcii.

ABSTRACT

The Trademark. Basics. Trademark Vectors. The article deals with a new concept for understanding the trademark notion. The matter is about treating the trademark as a vector, with the components „territory”, „list of goods and services” and „sign”. These three components, by vectorial composition, figure the trademark, but also the scope of trademark protection. The density of this scope is the image of trademark distinctiveness.

РЕФЕРАТ

Товарный знак. Основные понятия. Векторы бренда. В статье предложена новая концепция к пониманию понятия товарного знака. Речь идет о трактовке товарного знака как вектора, включающего такие компоненты как «территория», «список товаров и услуг» и «обозначение». По векторной композиции эти три компонента составляют товарный знак, а также определяют объем правовой охраны товарного знака.