


Cazuri ...

si.... (ne)cazuri



Ștefan COCOȘ

Consilier PI; ROMINVENT



Aceasta prezentare **nu** este o **fictiune**; orice
asemanare cu fapte si situatii reale **nu** este
deloc intimplatoare



Cazul 1


.... un caz fara necaz

In legatura cu depunerea unei cereri de inregistrare de marca, pentru care s-a invocat o prioritate conventionala, in certificatul de prioritate, oficiul emitent mentiona:

- tara unde a fost depusa cererea
- data de depozit
- marca si lista de produse

... dar si observatia ca, la data emiterii certificatului, cererea de marca fusese retrasa de catre solocitat

**Vazind observatia din certificat, consilierul de caz,
si-a pus doua intrebari**

- 
- care va fi reactia OSIM
 - si cum va putea fi sustinuta o asemenea prioritate in eventuale proceduri ulterioare (opozitie, anulare, etc)

Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple; art. 4 al Conv de la Paris stipuleaza ca:

A. 1) Cel care a depus in conditii reglementare, intr-una din tarile Uniunii, o cerere de ... marca de fabrica sau de comert, sau succesorul sau in drepturi, va beneficia, pentru a efectua depozitul in celelalte tari, de un drept de prioritate in termenele precizate mai jos.

2) Se recunoaste, ca dind nastere dreptului de prioritate, orice depozit care are valoarea unui depozit national reglementar in virtutea legislatiei nationale a fiecarei tari a Uniunii sau a tratatelor bilaterale sau multilaterale incheiate intre tarile Uniunii.

3) Prin depozit national reglementar se intelege orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusa cererea in tara respectiva, oricare ar fi soarta ulterioara a acestei cereri.

Asadar, chiar daca cererea care a stat la baza dreptului de prioritate a fost retrasa, solicitantul sau succesorul sau in drepturi beneficiaza de prioritatea acelui depozit in oricare din tarile Uniunii;

In particular, in cazul ales, nu ar trebui sa fie nici o problema ca OSIM sa recunoasca aceasta prioritate (NB, presupunind ca toate celelalte cerinte legale au fost indeplinite)


**Si atunci, de ce a inserat oficiul emitent al
certificatului de prioritate remarca privind
retragerea cererii?**

**(Este vorba de un oficiu serios, cu multa
experienta, si in opinia mea, este indubitabil
ca ii sunt cunoscute prevederile Conventiei)**

Este posibil ca cererea mentionata sa fi stat la baza unei cereri internationale depuse in baza Sistemului (Aranjament, Protocol) Madrid, cererea internationala fiind legata de cea nationala 5 ani.

Intr-o asemenea ipoteza, prioritatea este recunoscuta, dar cererea nationala fiind retrasa, cererea internationala se respinge; in tarile in care desemnarea s-a facut in baza Protocolului, se va putea utiliza procedura conversiei MI in MN, **cu pastrarea** datei de depozit si a **prioritatii cererii internationale.**

Asa cum aratam, vazind observatia din certificat,
se poate pune si o **a** doua intrebare:



.... cum va putea fi sustinuta o asemenea prioritate
in eventuale proceduri ulterioare (opozitie,
contestatii si, in special, **de anulare a unei marci
ulterioare, etc)**)

Daca citim Directiva CE 95/2008 lucrurile sunt clare:

- directiva stabileste identitatea intre motivele de refuz si cele de anulare (unei marci ii este refuzata inregistrarea sau, daca este inregistrata, poate fi declarata nula (art 4(1))....

- in sensul alin (1) prin marci anterioare se intelege marcile a caror data de depunere este anterioara celei a cererii de marca, **tinind seama, daca este cazul, de dreptul de prioritate invocat, pentru sustinerea acestor marci si care apartin categoriilor urmatoare**

De altfel, si L84/98 arata ca:

- **anularea inregistrarii marcii (art 47(1) lit b) poate fi ceruta daca inregistrarea s-a facut cu nerespectarea prevederilor art. 6 (conflictul cu drepturile anterioarea)**

- **in alin (2) al art 6 aratindu-se ca: in acceptiunea art 6 alin (1) sunt marci anterioare marcile a caror data de depozit este anterioara datei de depozit a cererii de inregistrare a marcii sau, dupa caz, a dreptului de prioritate invocat in sustinerea acesteia, si din care fac parte urmatoarele categorii**

....

Asadar, raspunsul la cele doua intrebari

- care va fi reactia OSIM
- si cum va putea fi sustinuta o asemenea prioritate in eventuale proceduri ulterioare (opozitie, anulare, etc)

este (sau ar trebui sa fie) simplu: chiar daca cererea care a stat la baza prioritatii a fost retrasa (la urma, urmei, aceasta putea fi chiar respinsa) prioritatea invocata ar trebui recunoscuta, cererea fiind opozabila cererilor cu data de depozit sau de prioritate ulterioare

Asadar, de ce a inserat oficiul emitent al certificatului de prioritate remarca privind retragerea cererii?

Asa cum am aratat, probabil ca, in loc sa emita un certificat de prioritate si o notificare catre OMPI, privind retragerea cererii, oficiul respectiv a preferat sa le comaseze, emitind acel certificat (din punctul meu de vedere, original).

Reprezinta ceea ce am prezentat pina acum un caz?

Este, si inca unul real (pentru ca, daca n-ar fi, nu s-ar povesti!), dar este un caz fara necaz, el avind o rezolvare legala simpla.



Cazul 2

... tot un caz, dar (posibil) cu necaz

O cerere de anulare a inregistrarii unei marci (sa-i spunem B) in baza unei alte marci (sa-i spunem A), data prioritatii marcii A (invocate si recunoscute) fiind anterioara datei de depozit a marcii B

Cronologic, lucrurile stau astfel:

- avem data de prioritate a marcii A**
- urmeaza data de depozit a marcii B**
- si **in** sfirsit, data de depozit a marcii A**

Si titularul marcii A solicita anularea inregistrarii marcii B

In intimpinarea depusa, o distinsa colega argumenteaza ca:

”... recunoasterea acestei prioritati (a marcii A) nu extinde perioada de protectie a marcii respective cu perioada pentru care a fost recunoscuta perioada respectiva, ci se aplica doar pentru determinarea drepturilor care pot fi opuse acesteia. Cu alte cuvinte, in speta de fata, prioritatea recunoscuta marcii reclamantei (marca A) protejaza aceasta marca de o actiune in anulare pornita impotriva acesteia de catre pirita (situatia 1), insa nu da dreptul reclamantei la anulara marcii piritei (situatia 2), deoarece pentru perioada de prioritate reclamanta (titulara marcii A) nu beneficiaza de protectia legala prevazuta de art 30 alin 1 din L84/98 (protectia curge de la data depozitului si nu de la data prioritatii)”

Sintetizind, pentru succesiunea de date a celor doua marci, sunt evidentiata doua situatii:

Situatia 1

Cronologia datelor:

- avem data de prioritate a marcii A
- urmeaza data de depozit a marcii B
- si in sfirsit, data de depozit a marcii A

Daca solicitantul/titularul marcii B se opune sau solicita anularea inregistrarii marcii A, nu va avea cistig de cauza: “ ... prioritatea recunoscuta marcii reclamantei (marca A) protejaza aceasta marca de o actiune in anulare pornita impotriva acesteia de catre solicitantul/titularul marcii B

Situatia 2

Cronologia datelor:

- avem data de prioritate a marcii A
- urmeaza data de depozit a marcii B
- si in sfirsit, data de depozit (national) a marcii A

Conform celor sustinute in intimpinare, la data de depozit a marcii B, detinatorul marcii A, avea o marca neinregistrata in Romania, deci neopozabila; marca A devine opozabila abia dupa data de depozit a acesteia si numai marcilor ulterioare : “
... pentru perioada de prioritate reclamanta (titulara marcii A) nu beneficiaza de protectia legala prevazuta de art 30 alin 1 din L84/98 (protectia curge de la data depozitului si nu de la data prioritatii) si, in consecinta, nu poate fi opusa inregistrarii altei marci”

Pentru clarificarea lucrurilor sa revedem prevederile art 4 al Conventiei de la Paris :

- A 1). Cel care a depus in conditii reglementare, intr-una din tarile Uniunii, o cerere ... de marca de fabrica sau de comert, sau succesorul sau in drepturi, va beneficia, pentru a efectua depozitul in celelalte tari, de un drept de prioritate in termenele precizate mai jos.

- C 1). Termenele de prioritate mentionate mai sus vor fi de 6 luni, pentru marcile de fabrica sau de comert.

- B) . In consecinta, depozitul efectuat ulterior intr-una din celelalte tari ale Uniunii inainte de expirarea acestor termene nu va putea fi invalidat de fapte savirsite intre timp, cum ar fi, mai ales, un alt depozit, publicarea inventiei sau exploatarea ei, punerea in vnzare a unor exemplare ale desenului sau modelului, folosirea marcii, si aceste fapte nu vor putea da nastere la nici un drept al tertilor si la nici o posesiune personala. Drepturile cistigate de terti inainte de ziua primei cereri, care serveste ca baza dreptului de prioritate, sint rezervate prin efectul legislatiei interne a fiecarei tari a Uniunii.

Desigur, cheia raspunsului este data de art 4 lit B) din Conventie

Asadar, sa reluam:

Art 4, lit B) . In consecinta, depozitul efectuat ulterior (in cazul nostru, pentru marca A) intr-una din celelalte tari ale Uniunii inainte de expirarea acestor termene

- **nu va putea fi invalidat de fapte savirsite intre timp, cum ar fi, mai ales, un alt depozit, (ceea ce corespunde situatiei 1, anterior prezentata),**
- **si aceste fapte (in cazul nostru, un alt depozit, pentru marca B) nu vor putea da nastere la nici un drept al tertilor si la nici o posesiune personala (ceea ce corespunde situatiei 2).**
- **Drepturile cistigate de terti inainte de ziua primei cereri, care serveste ca baza dreptului de prioritate (deci, a datei de prioritate – ceea ce nu este cazul pentru marca B), sint rezervate prin efectul legislatiei interne a fiecarei tari a Uniunii.**

In opinia mea, aceasta prevedere:

- **si aceste fapte** (in cazul nostru, un alt depozit, pentru marca B) **nu vor putea da nastere la nici un drept al tertilor si la nici o posesiune personala** (ceea ce corespunde situatiei 2)...

arata ca, in baza datei de prioritate, marca A, desi are data de depozit ulterioara marcii B, este opozabila acesteia.

Daca revedem si Directiva CE 95/2008 lucrurile sunt similare:

- directiva stabileste identitatea intre motivele de refuz si cele de anulare (unei marci ii este refuzata inregistrarea sau, daca este inregistrata, poate fi declarata nula (art 4(1))....

- in sensul alin (1) prin marci anterioare se intelege marcile a caror data de depunere este anterioara celei a cererii de marca, **tinind seama, daca este cazul, de dreptul de prioritate invocat**, pentru sustinerea acestor marci si care apartin categoriilor urmatoare

Dupa cum sunt clare si prevederile L84/98, care arata ca:

- **anularea inregistrarii marcii (art 47(1) lit b) poate fi ceruta daca inregistrarea s-a facut cu nerespectarea prevederilor art. 6 (conflictul cu drepturile anterioarea)**

- **in alin (2) al art 6 aratindu-se ca: in acceptiunea art 6 alin (1) sunt marci anterioare marcile a caror data de depozit este anterioara datei de depozit a cererii de inregistrare a marcii sau, dupa caz, a dreptului de prioritate invocat in sustinerea acesteia, si din care fac parte urmatoarele categorii**

lit e) ... cererile de inregistrare a marcilor prevazute la lit. a) – d) sub conditia inregistrarii ulterioare a marcilor

Ca o observatie, prevederea din Reg marcilor UE, este absolut similara celei din L 84/98

In concluzie: inregistrarea unei marci poate fi anulata (si) in baza unei cereri de inregistrare (anterioara) avind data de depozit sau, dupa caz, a dreptului de prioritate invocat in sustinerea acesteia, sub conditia inregistrarii ulterioare a marcii in baza careia a fost solicitata anularea.

(Daca ambele marci ar avea prioritati invocate si recunoscute, va trebui sa se tina seama, de dreptul de prioritate invocat, pentru sustinerea ambelor marci)

Cazul nostru?

- avem data de prioritate a marcii A
- urmeaza data de depozit a marcii B
- si – in sfirsit, data de depozit a marcii A

iar titularul marcii A solicita anularea inregistrarii marcii B; suntem in conditiile primului aliniat?



Ne-cazul 3

*... desi nu este un caz, are un
potential necaz*

**Intr-un material de prezentare a marcii UE,
apare un capitol**

**“Ce fel de semne pot fi inregistrate ca marci
ale Uniunii Europene”;**

dupa enuntarea celor doua conditii

(- semnul sa poata fi reprezentat grafic

**- si sa poata deosebi produsele/serviciile unei
intreprinderi de cele ale altor intreprinderi)**

**si dupa prezentarea unor exemple de semne
care pot constitui marci, in material se arata:**

Prin marca a Uniunii Europene se poate proteja:

- un semn care a facut obiectul unei cereri de inregistrare la un oficiu national dintr-o tara parte la Conventia de la Paris sau la OMC, daca cele doua cereri au acelasi solicitant

Si daca au liste de produse diferite sau partial diferite?

Si daca solicitantul este un succesor in drepturi al solicitantului din tara de origine?

dar daca solicitantul marcii UE nu are nici o legatura cu cel din tara de origine

Formulara in sine nu este neaparat incorecta, dar, in loc sa indrume sau sa formuleze raspunsuri, in opinia mea, mai mult incurca!

Si materialul continua: prin marca a Uniunii Europene se poate proteja un semn care a facut obiectul unei inregistrari internationale, indiferent de data inregistrarii acesteia, daca cele doua cereri au acelasi solicitant

Din nou, aceleasi intrebari:

Si daca au liste de produse diferite sau partial diferite?

Si daca solicitantul este un succesor in drepturi al solicitantului din tara de origine?

dar daca solicitantul marcii UE nu are nici o legatura cu cel din tara de origine

Si daca cererea de marca UE nu a facut obiectul unei cereri UE?

Si aceasta formulare, in sine, nu este neaparat incorecta, dar, ca si in cazul anterior, in loc sa indrume sau sa formuleze raspunsuri, mai mult incurca!

.... materialul continuind: prin marca a Uniunii Europene se poate proteja:

- un semn nou, in cazul depunerii de cereri de catre solicitanti din orice tara a lumii

Fara sa mai pun intrebari, doar as completa:

- presupun ca nu s-a vrut sa se spuna ca semnul nu trebuie sa fie nou ci sa nu fi fost anterior inregistrat

- solicitantii nu pot fi din orice tara a lumii ci dintr-o tara membra a Conventiei de la Paris sau a OMC

Tinind cont de principiul independentei marilor, stipulat de Conventia de la Paris si de Regulamentul marcii UE (in raport cu marcile nationale din UE) – sub rezerva celor doua completari, abia acest paragraf, exprimarea corecta fiind:

“orice semn distinctiv, susceptibil de reprezentare grafica, in cazul depunerii de cereri de catre solicitanti din orice tara a lumii, membra a CP sau a OMC”


Si atunci, care ar fi sensul primelor doua paragrafe:

- o varianta ar fi, sa punem o alta intrebare: Cum poate fi extinsa protectia unei marci? Cu raspunsul: sa inregistram marca nationala ca marca a UE, utilizind calea directa sau cale internationala (in baza Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid

- sau, pentru primul paragraf, sa il consideram un caz particular al celui din ultimul paragraf, cind inregistrarea se face cu beneficiul prioritatii (acelasi solicitant sau succesor in drepturi, acelasi semn, aceeasi lista (de produse/servicii) sau lista restrinsa

*Asadar, asa cum am spus, acesta
nu este propriu-zis un caz*

*... dar, citit si ne inteles, poate
deveni un caz care sa creeze
probleme/necazuri cititorului
neavizat*



Si, in final, dupa atitea cazuri (cu sau fara necazuri) va rog sa imi permiteti sa facem “bilantul”

Contabilitate

Vine o vreme

Când trebuie să tragem sub noi

O linie neagră

Și să facem socoteala.

Câteva momente când era să fim fericiți.

Câteva momente când era să fim frumoși.

Câteva momente când era să fim geniali.

Ne-am întâlnit de câteva ori

Cu niște munți, cu niște copaci, cu niște ape

(Pe unde-or mai fi? Mai trăiesc?)

Toate acestea fac un viitor luminos

Pe care l-am trăit.

**O femeie pe care am iubit-o
Și cu aceeași femeie care nu ne-a iubit
Fac zero.**



**Un sfert de ani de studii
Fac mai multe miliarde de cuvinte furajere,
A căror înțelepciune am eliminat-o treptat.**

**Și, în sfârșit, o soartă
Și cu încă o soartă (de unde-o mai fi ieșit?)
Fac două (Scriem una și ținem una,
Poate, cine știe, există și viața de apoi).**

SFÂRȘIT

Si, pentru ca doresc ca acesta sa fie ultimul material pe care il prezint cu prilejul unor astfel de manifestari, cu aceasta minunata poezie de Marin Sorescu, va mulțumesc pentru atenția acordata – acum si in cei 30 de ani (1986 – 2016) de activitate dedicati