

**GHID INTRODUCŢIV
ASUPRA
AVANTAJELOR
CREĂRII UNEI MARCI**



Informatiile furnizate in prezentul ghid sunt informatii de baza si nu se substituie unei consultatii juridice.

Informatiile provin partial din diverse ghiduri editate de catre OSIM, restul apartinand Cabinetului de Proprietate Intelectuala Magoo.

Data ultimei actualizari: august 2013

CE ESTE O MARCA?

O marca este un semn distinctiv care indica faptul ca anumite produse sau servicii sunt fabricate sau furnizate de o anumita persoana sau intreprindere. Marca ii ajuta pe consumatori sa identifice si sa cumpere un produs sau serviciu ca urmare a naturii si calitatilor sale.

O marca furnizeaza protectie titularului asigurandu-i dreptul exclusiv de a o utiliza pentru desemnarea unor produse si servicii sau pentru a autoriza un tert sa o utilizeze in schimbul unei plati. Perioada de protectie este de 10 ani, putand fi reinnoita de nenumarate ori cu plata taxelor coraspunzatoare. Protectia drepturilor asupra marilor este garantata de tribunal care detine autoritatea de a impiedica incalcarea dreptului asupra marcii.

Marcile incurajeaza initiativa si spiritul intreprinzator in intreaga lume, oferind titularilor de marci recunoastere si profit financiar. Protectia marilor impiedica si concurenta neloiala, de exemplu contrafacerea care ar utiliza semne distinctiv identice sau similare pentru comercializarea produselor sau serviciilor diferite de o calitate inferioara.

BRANDUIREA AFACERII.

Fie ca sunteti persoana fizica sau juridica, daca desfasurati o activitate economica (orice activitate care este menita a genera profit), indiferent de obiectul de activitate sau forma juridica pentru care optati (SRL, SA, PFA, profesie liberala etc) va recomandam sa va creati o identitate pe piata produselor si serviciilor. Cum? Prin alegerea unui semn distinctiv (numit marca) care va ajuta consumatorii sa identifice cu usurinta produsele sau serviciile oferite de dvs. si care va facilita fidelizarea clientilor. Alegerea marcii si inregistrarea ei la Oficiul de Marci este cunoscuta si sub numele de „branduire”. Toate marcile celebre au fost la inceput necunoscute si prin urmare neinsemnate pe piata relevanta. Cu timpul insa, prin investitiile financiare facute, prin publicitate si mai ales datorita calitatilor produsului/serviciului oferit, marca a capatat valoare si astfel a ajutat la cresterea semnificativa a profitului, marca companiei putand genera cu usurinta la randul ei alte marci.

Branduirea afacerii este un atu pe care cei inteligenti stiu sa-l foloseasca. Este o arma cu care cei rapizi si destepti castiga teren in fata

altora intr-o industrie in care competitia este acerba si unde exista loc de concurenta neloiala. Branduirea afacerii este in primul rand o protectie a investitiilor dvs (protectie impotriva abuzurilor altora si protectie impotriva culpei dvs. constand in alegerea gresita a unei marci inregistrata anterior de catre altcineva). In al doilea rand, branduirea va ofera nenumarate avantaje pe piata pe care activati.

Desi la inceputul afacerii costurile inregistrarii unei marci pot parea mari (pornesc de la 400 euro), va asiguram ca acestea sunt nesemnificative fata de avantajele oferite in timp.

CINE POATE INREGISTRA O MARCA?

In general orice persoana fizica sau juridica care intentioneaza sa utilizeze o marca sau sa o ofere spre utilizare unui tert, poate sa solicite inregistrarea marcii.

ESTE SUFICIENTA INREGISTRAREA NUMELUI COMERCIAL LA REGISTRUL COMERTULUI?

Multe persoane cred ca inregistrandu-si afacerea si numele comercial la registrul comertului, acest nume va fi protejat automat ca si marca. Aceasta este o perceptie gresita des intalnita. Este important sa se inteleaga diferenta dintre numele comerciale si marcile de comert.

Numele comercial este numele intreg al firmei dvs, de ex. „Blackmark International SRL” si este cel care identifica compania dvs. Deseori aceasta se termina in SRL, SA, PFA sau alte abrevieri care redau caracterul juridic al companiei.

Marca, in schimb, este semnul menit sa distinga produsul/serviciul companiei dvs. O companie poate avea mai multe marci diferite. De exemplu compania Blackmark isi poate vinde un produs „Blackmark” iar altul „Redmark”. Companiile pot utiliza nume fanteziste sau propriul nume comercial sau o parte a acestuia drept marca, insa in toate cazurile este recomandat ca acesta sa se inregistreze la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

CE TIPURI DE MARCI SE POT INREGISTRA?

Posibilitatile sunt aproape nelimitate. Marcile se pot compune sin cuvinte, litere si cifre, pot fi verbale sau in combinatie cu elemente figurative cunoscute sub denumirea de logos sau sigla. Marcile pot consta asadar in simboluri, desene, semne tridimensionale, semne sonore cum ar fi sunetele muzicale, parfumuri sau culori utilizate ca trasaturi distinctive.

Este bine de stiut ca nu toate semnele pot fi inregistrate ca marca. Exista asa zisele „ **motive absolute**” de respingere:

O marca nu trebuie sa contina exclusiv **termeni generici**. De exemplu, in situatia in care compania dvs. intentioneaza sa inregistreze marca SCAUN ca sa vanda scaune, marca va fi respinsa deoarece „scaun” este un termen generic pentru produs.

Termeni descriptivi. Acestia sunt cuvinte utilizate in mod normal in activitatea comerciala pentru a descrie produsul in discutie. De exemplu, marca DULCE e foarte probabil sa fie respinsa ca marca pentru ciocolata, ca fiind descriptiva. Se considera incorect sa se acorde unui singur producator de ciocolata exclusivitate asupra cuvintului „dulce” pentru a-si comercializa produsele. In mod similar, termeni laudativi sau care denumesc un nivel de calitate ca „RAPID”, „CEL MAI BUN”, „CLASIC”, „INVENTIV” probabil ca vor ridica obiectii similare exceptand cazul in care sunt parte a unei marci altminteri distinctive. De regula se include o declaratie de neexclusivitate pentru acea parte a marcii pentru care nu se doreste exclusivitate.

Marci inselatoare. Acestea sunt marci care pot insela sau induce in eroare consumatorii cu privire la natura, calitatea sau originea geografica a produsului. De exemplu, o margarina comercializata sub o marca infatisand o vaca va fi probabil respinsa, deoarece se poate considera ca induce in eroare consumatorii, care probabil vor asocia marca respectiva cu produsele lactate (de ex. unt).

Marci considerate contrare oridinii publice sau bunelor moravuri. Cuvintele sau ilustratiile care incalca normele morale si religioase general acceptate nu sunt admise de obicei pentru a fi inregistrate ca marci.

Drapele, steme, sigilii oficiale si embleme de stat si de organizatii internationale care au fost comunicate Biroului International al OMPI sunt de obicei excluse de la inregistrare.

CUM SE INREGISTREAZA O MARCA?

Cererile de marca nationala se inregistreaza la OSIM. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci www.osim.ro este organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei in domeniul protectiei proprietatii industriale, in conformitate cu legea si cu prevederile conventiilor si tratatelor internationale la care statul roman este parte.

O marca se poate inregistra la nivel national, comunitar (in toate statele Uniunii Europene) sau international, alegand statele pentru care se doreste obtinerea protectiei. Este indicat sa apelati la ajutorul unui consilier in proprietate industrială pentru a va facilita atat demersurile pentru intocmirea corecta a cererii de inregistrare si depunerea ei cat si pentru a va reprezenta in fata OSIM si a tertilor pentru inregistrarea cu succes a marcii dvs. Consilierul specializat va poate ajuta sa aflati daca marca dvs are sanse de a fi inregistrata sau care sunt obstacolele care pot aparea, in functie de semnul ales.

TREBUIE SA AVETI IN VEDERE PROTEJAREA MARCII DVS. IN STRAINATATE?

Toate motivele principale pentru inregistrarea marcii in tara dvs. se aplica si la comercializarea produselor dvs. pe pietele straine. De aceea, daca sunteti in mod curent implicat in operatiuni de export sau daca intentionati sa faceti acest lucru in viitorul apropiat, este foarte bine sa va inregistrati marca si in strainatate. Exportul de bunuri purtand o marca distinctiva va face ca produsele exportate de dvs. sa fie recunoscute pe pietele straine si va permite companiei dvs sa isi construiasca o reputatie si o imagine in randul consumatorilor straini, ceea ce poate conduce la un profit mai mare pentru compania dvs.

CUM AFLATI DACA MARCA ALEASA DE DVS. AR PUTEA INTRA IN CONFLICT CU ALTE MARCI INREGISTRATE?

Inainte de a depune o cerere de inregistrare a unei marci, ar trebui sa va asigurati ca a fost realizata o **ceretare documentara** (de marca) corespunzatoare. Este greu de stabilit cu precizie ca marca

aleasa de dvs nu este „similara pana la confuzie” cu marci existente, valabil inregistrate. De aceea ar putea sa va fie de folos ajutorul unui consilier in proprietate industriala experimentat, care este familiarizat cu practica oficiului de marci si cu deciziile unui tribunal.

CERCETAREA DOCUMENTARA

Cercetarea documentara este o procedura care in principal va permite sa aflati daca semnul ales de dvs. pentru a va identifica si diferentia bunurile si serviciile pe piata este deja protejat ca marca pentru aceleasi bunuri si servicii de catre un alt concurent. Un rezultat de identitate sau similaritate cu semnul ales de dvs nu inseamna neaparat ca nu-l puteti inregistra, intrucat marcile se bucura de protectie doar atat cat s-a solicitat (domeniile protejate se clasifica in “Clase Nisa”, fiecare titular de marca alegandu-si clasele dorite sau doar unele bunuri/servicii din acestea). In cazul in care se constata ca exista deja protectie acordata sau solicitata pentru acel semn (sau unul similar), va vom ajuta sa identificati ce pericole exista si ce sanse de reusita aveti pentru a deveni titularul acelei marci, pentru servicii/produse identice sau similare.

In secundar, cercetarea documentara se foloseste foarte des pentru a identifica eventuale “abuzuri” din partea tertilor, cereri sau inregistrari de marca similara/identica cu a dvs. pentru a-i putea notifica ulterior sau actiona in instanta cu scopul de a elimina riscul de confuzie creat pe piata pentru produse si servicii identice sau similare.

Avantaje

Scopul acestei cercetari este de a preveni eventuale conflicte intre marci solicitate la inregistrare de catre diferiti solicitanti, atat in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci cat si ulterior, in fata instantelor de judecata.

Costul acestei proceduri (ca bani si timp) este nesemnificativ in comparatie cu problemele pe care le poate crea o marca aleasa gresit. Vetii intampina dificultati atat la inregistrare – titularul marcii deja inregistrate sau care doar si-a depus cererea inaintea dvs - prin formularea unei opozitii vă va întârzia întreaga procedura cu luni de

zile - în situația fericită în care nu se mai face și contestație sau acțiune de anulare în instanță, caz în care procedura se poate întârzia cu ani de zile.

Opoziția, contestația și acțiunea de anulare a mărcii în instanță va pune în situația neplăcută de a plăti sume de bani care puteau fi evitate și de a cheltui timp și energie, fiind mereu în incertitudine dacă marca dvs. vi se va anula și dacă va trebui să suportați consecințele.

Consecințele unei astfel de anulari sau chiar ale unei imposibilități de înregistrare va și întoarce în timp, în sensul că tot ce ați "construit" ca brand va trebui să "demolați" și să înlocuiți cu un alt brand. Urmele vor fi vizibile, cel puțin financiar, întrucât o rebranduire costă întotdeauna mult mai mult decât crearea unei imagini de la zero, deoarece consumatorul nu va asocia (cel puțin nu într-un timp foarte scurt) numele vechi cu numele nou deși produsul care îl poartă este oferit de același producător și are aceleași calități.

Cand poate fi facuta ?

Cercetarea documentară poate fi făcută **oricând**: înainte de a depune cererea de înregistrare la OSIM, în același moment (oferindu-va posibilitatea de a nu pierde timp prețios dar cu costul unei taxe ce se va pierde dacă renunțați la cerere), după depunerea cererii sau chiar și după ce ați înregistrat marca, pentru a monitoriza concurența ei. Există servicii speciale de monitorizare a unui semn, pe baza de abonament pe perioade de câte 6 luni sau puteți cere cercetări documentare individuale, ori de câte ori doriți sau aveți nevoie.

Ideal ar fi să se efectueze o cercetare documentară prelabilă depunerii cererii de înregistrare de marca și după obținerea certificatului de marca să se ceară monitorizarea acesteia.

Tipuri de cercetari de baza

Orice cautare verifică atât cererile de înregistrare marca (nesolutionate încă) cât și mărcile deja înregistrate.

Opțiunile încep cu alegerea claselor Nisa de servicii și produse în care doriți să se efectueze căutarea (acestea fiind de la 1 la 45) și continuă cu alegerea tipului de cautare:

- *marca cu parte verbală identică* (de ex. Pentru semnul "Park" se vor afișa doar rezultate "Park" pentru clase diferite, dacă acestea există desigur)

- marca cu aceeasi radacina trunchiata stanga si dreapta (de ex. Pentru semnul "Park" se vor afisa atat rezultatele "Park" cat si cele de genul "Parking", "Parkaj", "ParkOn", "RomPark", "De-Park", "Uno Park").
- marca cu elemente figurative (se vor analiza doar elementele grafice/desenele/figurile/ culorile, conform "Clasificarii de la Viena" care contine 29 de categorii de elemente figurative si 903 sectiuni)
- marca cu elemente combinate, verbale si figurative (care combina toate cele de mai sus)

Exista si optiunea alegerii unui abonament pe termen de 6 luni
 - cercetare periodica - pentru o marca verbala sau pentru o marca figurativa sau combinata.

Important de retinut

Cercetarea documentara va protejeaza de pericole care pot fi prevazute, dar nu poate elimina toate riscurile de opozitii sau litigii. Nici OSIM-ul si nici consilierii de proprietate industriala nu pot fi tinuti raspunzatori pentru veridicitatea cercetarilor efectuate, cel putin atata timp cat semnul in conflict nu putea fi prevazut. Acest lucru se datoreaza faptului ca desi bazele de date sunt pe suport informatic, computerul afiseaza rezultate conform parametrilor de cautare, neavand si capacitatea de a returna si posibile variante similare ale semnului/marcii cautate, avand **litere din interiorul cuvantului dublate sau schimbate**. De ex: Novabrasilia vs Novabrazilia, Sonny vs Soni vs Sony vs. Zony. Acest lucru il poate face exclusiv cel care efectueaza cautarea, **nefiind** in atributiile sale acest lucru. De multe ori unele marci sunt "sonore", familiare sau de renume, aspect care faciliteaza recunoasterea unor asemenea elemente dar alteori nu. De asemenea, bazele de date informatice (mai ales cele externe) desi se actualizeaza frecvent, nu se actualizeaza in fiecare **secunda**, astfel incat exista riscul ca in momentul in care se efectueaza cercetarea sa nu apara anumite rezultate, desi exista cerere de inregistrare depusa.

Exista si **marci notorii** care sunt protejate desi nu sunt inregistrate la niciun Oficiu de Stat. Cercetarea documentara nu le va afisa in rezultate deoarece ele nu exista in bazele de date. Trebuie stiut ca marcele sunt notorii doar in raport de anumite teritorii/regiuni si in raport de anumite produse/servicii, iar uneori si in raport de anumiti consumatori. Pentru aceste motive este imposibil omeneste de eliminat orice risc atunci cand se face o cercetare documentara.

APARAREA DREPTULUI ASUPRA MARCII

Apararea dreptului asupra marcii se poate realiza in tara noastra prin mijloace administrative (opozitia si contestatia la cererea de inregistrare facuta de un tert pentru o marca similara sau identica cu a dvs) si prin mijloace juridice: actiunea prin care se ataca hotararile Comisiei de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, actiunea in anulare a certificatului de inregistrare, actiunea in concurenta neloiala, actiunea civila, actiunea in contrafacere.

Daca aveti impresia ca cineva aduce o incalcare marcii dvs. este bine sa recurgeti la sfatul unui expert. Un avocat specializat in proprietate intelectuala este persoana cea mai indicata pentru a va oferi informatii in legatura cu optiunile existente in tara dvs si, probabil, si in tarile invecinate pentru a initia o actiune impotriva contrafacerii si incalcarii si pentru a va sfatui asupra modului in care puteti face sa va fie respectate drepturile.

CAZURI

1. O societate din Botosani, avand ca asociat unic si administrator un grec, lucra produse de imbracaminte pentru o firma din Grecia pe baza de contracte pentru produse cu denumirile MILENIUM, SMS, GETS si EADLE.

Captura:

In sectia de produse a societatii din Botosani, a fost identificata cantitatea de 1554 perechi pantaloni tip blue jeans care aveau aplicate capse metalice si etichete inscriptionate cu marcele ARMANI AJ si HUGO BOSS, contrafacute si urmatoarele accesorii (etichete, capse, fermoare si nasturi):

-58.635 bucati inscriptionate DOLCE&GABANNA;

-45.304 bucati inscriptionate MOSCHINO;

-5.500 bucati inscriptionate TRUSARDI;

-5.157 bucati inscriptionate LEVISTRAUSS;

-4.941 bucati inscriptionate ARMANI;

**Nota noastra: Orice marca inregistrata beneficiaza de aceeasi protectie exact ca si o marca de renume sau notorie.*

2. CC, in calitate de administrator la o firma din Moinesti, jud. Bacau, a produs si a comercializat produsul bere la sticla PET de 1,5 litri sub denumirea de MULLER BRAU, marca si model industrial care poarta elemente de identificare inregistrate ale produsului similar GOLDEN BRAU, prejudiciind in acest mod pe titularul marcii SC BRAU UNION ROMANIA SA Bucuresti cu suma de 200.000 Euro (700.000 Ron).

NUMELE DE DOMENIU SI LEGATURA CU MARCILE

O alta problema se refera la conflictul dintre marci si nume de domeniu. Numele de domeniu sunt adrese de internet si sunt utilizate in mod obisnuit pentru a gasi situri web. De exemplu numele de domeniu „wipo.int” este utilizat pentru a localiza situl web al OMPI la <http://wipo.int>. In timp, numele de domeniu au devenit elemente de identificare a firmelor, astfel incat ele intra adesea in conflict cu marcile.

De aceea, este important sa alegeti un nume de domeniu care sa nu fie marca altei companii, in special o marca notorie. De aceea, adesea legislatiile nationale sau tribunalele trateaza inregistrarea cu rea-credinta a marcii unei alte companii sau persoane ca nume de domeniu ca pe o incalcare a marcii, numita popular „cibesquatting”. Daca acest lucru se intampla, atunci firma dvs. nu numai ca va trebui sa transfere sau sa anuleze numele de domeniu respectiv, dar s-ar putea sa aiba de platit si daune sau o amenda usturatoare.

Pe de alta parte, daca marca dvs este folosita intr-un nume de domeniu (incalcata prin „cybersquatting”) de catre o alta persoana sau companie, atunci puteti actiona pentru a stopa aceasta utilizare incorecta/incalcare a drepturilor dvs.

PUTETI LICENTIA MARCA DVS UNEI ALTE COMPANII?

Marcile pot fi licentiate altor companii. In acest caz, titularul marcii isi pastreaza dreptul de proprietate asupra marcii, permitand doar utilizarea ei de catre una sau mai multe alte companii. Acest lucru se realizeaza de obicei prin plata unor redevente si presupune

consimtamantul titularului marcii care de obicei trebuie sa apara in mod explicit in cadrul unui contract oficial de licenta. In functie de natura contractului, licentiatorul pastreaza de multe ori un anume grad de control asupra licentiatului in scopul garantarii mentinerii unui anumit nivel de calitate.

VINDEREA SAU CESIONAREA MARCII

Exista posibilitatea vinderii sau cesionarii unei marci independent de persoana care o detine, caz in care contractul trebuie inregistrat la Oficiul de Marci.

DATE DE CONTACT

Laura Valentina Magori

Avocat si Consilier in Proprietate Intelectuala

(+4) 0726.161.070

laura@magori.ro

Cabinet Avocat Magori Laura-Valentina

Magoo® Intellectual Property Advisor

www.Magori.ro

Splaiul Independentei 2J, sector 3

Bucuresti

