
MARCA COMUNITARĂ – între necesitate și oportunitate

Mirela Diaconescu

REI, ASE

Mihai Diaconescu

Marketing, ASE

Trade mark is a key element of company strategy and enhancing its value the enterprise can keep or acquiring market shares. The trade mark is an indispensable instrument for communicating with the public; it is a sign of quality and it establishes a relationship with the consumer based on trust by staking the company's reputation and offering a guarantee of consistent quality; the trade mark is an important capital good of a company, that can be commercially exploited by licensing, franchising, merchandising and sponsorship. As a marketing tool it may even constitute the company's main asset.

Prior to the introduction of the Community trade mark, companies could protect their trade marks throughout the European Union in two different ways: nationally and internationally. Since the 1st of January 1993, the free movement of goods, persons, services and capital within the Community has given an European dimension to the trade mark strategies of an increasing number of companies. It is also the case of the Romanian companies which must take into account the impact of the integration in the Single Market since Romania has been a Member State of the European Union. Therefore, the companies which still base this strategy on their national market as their main market will become aware of the requirements of the European Market.

On 1st January 2007 Romania has become a Member State of the European Union. The analysis presented in this paper focuses on the challenges of this aspect for the trade mark strategies of the Romanian companies; starting from the essential functions of a trade mark and going by the advantages of the Community trade mark, the paper focuses on the legal implications of enlargement for the national and Community trade mark systems (because it is possible to have a conflict situation between the national trade mark and the Community trade mark), on the importance and the strengths which can afford the protection by the Community trade mark for the Romanian companies, confronted to a highest competition on an extended European Market.

Key words: *trade mark; Community trade mark; legal implications of enlargement for the national and Community trade mark.*

Pentru majoritatea firmelor, îndeosebi IMM, marketingul produselor și serviciilor reprezintă o mare provocare în condițiile existenței unei Piețe Unice europene. O adevărată strategie de marketing are menirea de a stabili o legătură clară între firma producătoare sau prestatoare și produsele și serviciile pe care aceasta le oferă; astfel, clienții vor putea face imediat distincția între produsele sau serviciile unei anumite entități și cele ale concurenței și să le asocieze în același timp cu anumite calități dorite.

Când este folosită eficient, proprietatea intelectuală, reprezintă pentru firme un *important instrument în procesul de creare a unei imagini în conștiința clienților actuali și potențiali, precum și în poziționarea afacerii pe piață*¹. Drepturile de proprietate intelectuală, combinate cu alte instrumente de marketing, cum ar fi publicitatea și celelalte activități de promovare a vânzărilor, sunt indispensabile pentru:

- individualizarea produselor și serviciilor, respectiv diferențierea lor față de cele ale concurenței și recunoașterea acestora de către consumatori;
- promovarea produselor și serviciilor și crearea unei clientele loiale/stabile;
- diversificarea strategiei de marketing pe anumite grupuri țintă.

Din punct de vedere tehnic, **marca** este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la **deosebirea produselor sau serviciilor** unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. Pot să constituie **mărci** semne **distinctive** cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și în special forma produsului sau ambalajului sau, combinații de culori, precum și orice combinație a acestor semne.

O marcă bine elaborată reprezintă adesea un instrument decisiv pentru **succesul unei firme pe piață**. Aceasta va permite consumatorilor să distingă produsele sau serviciile firmei de cele ale concurenței. Mai mult decât atât, poate juca un rol important în capacitatea unui produs sau serviciu de a penetra noi piețe, în special dacă s-a acordat atenție selectării sau creării acelei mărci cu scopul de a se „acomoda” pe acea piață². O marcă joacă trei roluri fundamentale în decizia de cumpărare: ajută la prelucrarea informațiilor, conferă siguranță la cumpărare și oferă satisfacție în utilizarea produsului, respectiv a serviciului. Este binecunoscut faptul că oamenii aleg mărcile nu doar pentru utilitatea lor, ci și pentru că produsele și serviciile sub o anumită marcă reprezintă o oglindă a personalității lor, fiind o parte integrantă a modului în care se autodefinesc. De aceea, **mărcile** sunt considerate entități puternice deoarece **îmbină valorile funcționale** (ca de exemplu: performanța, calitatea, confortul, ușurința cu care poate fi folosită etc.)

¹ **Helen Lom**, (Director Advisor, Brand Development), *Branding: How To Use Intellectual Property To Create Value For Your Business*, WIPO, 2004;

² *Product variety, International Trademarks, and the Size of Economies*, **Davide di Laurea, Andrea Mangani** (Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Economia Politica), p. 6;

care sunt evaluate rațional, **cu cele emoționale** (cum ar fi : integritatea, ambiția, optimismul, grija /precauția etc.) care sunt evaluate afectiv. Totuși, **marile mărci, cele de succes**, nu se pot construi peste noapte, este nevoie de timp. Caracteristica specifică unei mărci de succes constă în faptul că, pe lângă că produsul întrunește calitățile funcționale cerute de consumatori, el dispune și de alte calități care îndeplinesc nevoile psihologice ale acestora, concretizate în sentimentul de încredere că marca aleasă este superioară produselor similare oferite de concurență; însă, în mod indiscutabil, fără un produs bun este imposibil să creezi o marcă de succes.

Pentru întreprindere, marca reprezintă un mijloc de a cuceri și a păstra o clientelă. O marcă poate fi opusă altei mărci utilizată de concurență numai după **înregistrare**. Depozitul conferă primului solicitant, pentru produsele și serviciile desemnate în cerere, un drept de proprietate, care-i permite să se opună contrafacerilor sau imitațiilor ilegale. **Marca înregistrată** este o marcă sau un element al mărcii care se bucură de protecție legală având în vedere caracterul său de proprietate exclusivă, ea devenind element activ, care se poate comercializa. Atunci când proprietarul unei mărci este interesat de comercializarea de noi produse care să-i poarte marca sau să penetreze noi piețe, dar nu dorește să-și asume riscurile inerente unor asemenea demersuri și să facă investițiile necesare, instrumente precum **licența** și **franciza** pot fi cele mai bune opțiuni. Presupunând că marca a dobândit o reputație pe anumite piețe naționale, evoluția naturală ar trebui să fie extinderea mărcii în alte țări și pentru alte genuri de produse. Astfel, **licența** și **franciza** pot deveni surse importante de venituri pentru deținătorul mărcii și pot, de asemenea, să prevină atacurile neloiale din partea terților.

Pentru a atrage încredere și atașament pentru anumite bunuri sau servicii, fiecare firmă trebuie să dezvolte și să mențină o identitate, imagine sau reputație distincte. În același timp trebuie să furnizeze un mecanism-liant între furnizorul de bunuri sau servicii și încrederea clienților (capitalul de imagine și încredere). Acest mecanism se obține mai ales prin intermediul unor nume comerciale distinctive sau a uneia sau mai multor mărci.

Mărcile joacă un rol central în cadrul strategiei de marketing¹, pentru diferențierea bunurilor și serviciilor proprii de cele ale rivalilor, precum și în cadrul dezvoltării unor relații cu clienții pozitive, adesea emoționale, pe termen lung, prin comunicarea unei imagini sau reputații asiduu cultivate. *Orice firmă ar trebui să-și apropie clienții pornind de la conștientizarea imaginii mărcii, trecând prin recunoașterea ei, ajungând la preferință și apoi la insistență pentru o anumită marcă, moment în care consumatorul*

¹ *The Role of Trademarks in Marketing*,

http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/02_2002;

refuză să accepte alternative și este dornic să plătească o primă și mai ridicată pentru marca dorită¹.

Piața Unică din UE, presupune un mediu concurențial acerb, un mediu în care agenții economici se întrec în promovarea produselor și serviciilor pentru câștigarea unor cote de piață cât mai semnificative. Integrarea României în UE - ca țară membră cu drepturi depline - începând cu 1 ianuarie 2007, a condus la următoarele două principale consecințe :

1) România a devenit o piață de desfacere pentru produsele și serviciile provenite din celelalte state membre, și

2) România și implicit agenții economici români vor pătrunde mai ușor pe Piața Unică europeană.

Astfel, pentru a rămâne competitiv pe propria piață, piața națională, în fața avalanșei de noi competitori europeni, dar mai ales pentru a deveni competitiv pe Piața Internă a Uniunii Europene, actorii economici români trebuie să se asigure că sunt pregătiți din toate punctele de vedere, unul din punctele sensibile fiind, fără îndoială, acela al proprietății industriale. **Instrumentele de armonizare** create de Comisia Europeană, prin intermediul Oficiului pentru Armonizarea Pieței Interne, *Community Trademark* și *Community Design*, au fost concepute tocmai pentru a sprijini actorii economici implicați, sau care se vor implica, pe Piața Unică a UE.

Specialiștii în marketing, și nu numai aceștia, susțin în general necesitatea protejării mărcilor cu atât mai mult cu cât consumatorii au tendința de a „cumpăra” mai degrabă marca decât produsul sau serviciul oferit. Simbol complex, marca vinde produsul, este o garanție a calității, conferă credibilitate produselor noi, atrage cei mai buni angajați și permite firmei practicarea unei politici de prețuri ridicate; de aceea este importantă protejarea mărcilor atât pe plan național cât și internațional. Însă pentru a beneficia de protecție, marca trebuie să fie înregistrată. În prezent, înregistrarea unei mărci se poate face în trei moduri : la nivel național, internațional sau comunitar. Deși în mare procedura de înregistrare a mărcilor este asemănătoare, etapele fiind similare, cele trei tipuri de înregistrare diferă în special prin întinderea efectelor înregistrării. Astfel, dacă marca înregistrată pe cale națională produce efecte numai pe teritoriul țării în care a fost înregistrată, marca înregistrată pe cale internațională produce efecte pe teritoriile statelor desemnate pentru protecție, iar marca comunitară produce efecte pe teritoriul tuturor statelor membre UE.

Și înregistrarea internațională a unei mărci românești se poate face pe cele trei căi mai sus menționate². Prima, intitulată “**calea națională**”, se realizează în

¹ *Role of Intellectual Property System In Developing And Marketing Of New Products*, Guriqbal Singh Jaiya, WIPO Magazine, Mars 2002;

² *Manual de Proprietate Intelectuală*, <http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=46&DetailID=67>

baza unui tratat internațional mai vechi, la care România este parte (*Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale*). Conform acestei reglementări, o firmă din România poate să depună direct cererea în orice țară membră a tratatului. Apoi, fiecare stat o examinează în conformitate cu legislația națională. Prin urmare, dacă cineva dorește să înregistreze o marcă în șapte țări, atunci acestea fac o procedură comună, numită *examinare preliminară*, după care realizează o procedură diferențiată pe legislația proprie. Multiplicarea de operații, numită *examinare preliminară*, la care se adaugă, pentru străini, obligativitatea existenței mandatarului (o persoană autorizată, care este interfațată între solicitant și oficiul dintr-o anumită țară), înseamnă cheltuieli ridicate. În general, taxa de mandatar pornește de la 1.500 de euro.

Pentru reducerea costurilor, au fost gândite alte tratate internaționale: *Aranjamentul de la Madrid* și, ulterior, un *Protocol referitor la Aranjamentul de la Madrid*. În acest caz, cererea, numită acum “*calea internațională*”, se depune la oficiul țării de origine, care o trimite la **Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI)**, iar această instituție face examinarea preliminară pentru toate oficiile, eliminându-se mandatarul. Marca internațională permite, printr-o procedură simplă, centralizată, obținerea protecției mărcii în peste 60 de țări.

După ce **OMPI** a finalizat examinarea preliminară, o trimite la oficiile desemnate, din țările unde se dorește înregistrarea mărcii, urmând ca aici să se facă numai examinarea de fond, în conformitate cu legislația națională. În acest caz, taxele se reduc semnificativ, de trei sau chiar de cinci ori¹.

În afara acestor două căi, a fost instituit și un al treilea sistem, numit “**marca comunitară**” (**MC**). S-a creat un oficiu pe baza unei directive comunitare (**Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne - OAPI**), care examinează cererile de mărci și, printr-o singură procedură și examinare de fond, înregistrează marca pe ansamblul țărilor membre ale Uniunii Europene. MC are printre avantajele faptul că presupune o procedură de înregistrare simplificată : o singură cerere, un singur sistem juridic pentru toată UE, o singură procedură de înregistrare, un singur organism administrativ (OAPI), o singură limbă de solicitare, proprie fiecărui stat membru, un singur sistem de taxe și o protecție unitară în cele 27 state membre ale UE. În acest caz, ca valoare absolută, taxele sunt relativ mari, începând de la minim 1750 de euro pe cerere (1600 euro în cazul înregistrării on-line). Dacă se ține cont însă că protecția este valabilă în 27 de țări, costurile ar fi de cca.65 de euro/țară. Taxele variază însă în funcție de mai multe criterii, printre care se număra tipul mărcii, mărimea listei de produse și servicii etc.

¹ *Role of Intellectual Property System In Developing And Marketing Of New Products*, Guriqbal Singh Jaiya, WIPO Magazine, Mars 2002, p. 3;

Arhitectura comunitară a dreptului mărcilor prevede coexistența regimurilor naționale ale mărcilor cu aceea a mărcii comunitare. Proprietatea intelectuală, și implicit *dreptul mărcilor, este guvernat de o serie de convenții internaționale care nu stabilesc drepturi „internaționale“ de proprietate intelectuală, ci consacră numai proceduri de recunoaștere a drepturilor legiferate deja într-un stat, pe teritoriul altui stat.*

Marca comunitară a fost instituită prin regulamentul Consiliului de Miniștri al UE la 20 decembrie 1993, *fiind un titlu de protecție autonom care conferă, printr-o procedură unică de înregistrare, o protecție uniformă în ansamblul țărilor din Comunitatea Europeană*¹. Protecția rezultată din înregistrarea ca marcă comunitară a dobândit însă efect începând cu 1 aprilie 1996; ea nu are caracter obligatoriu și nici exclusiv.

Instrumentul legislativ care armonizează legislațiile naționale ale statelor membre în materie de mărci dobândite prin înregistrare este Directiva 89/104/CEE a CE (directiva nu înlătură dreptul statelor de a proteja mărcile notorii, dobândite prin folosire).

Pot constitui mărci naționale sau comunitare orice semne susceptibile de o reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoană, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau modul său de prezentare, cu condiția ca astfel de semne să poată distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi (*articolul 4 din regulamentul (CE) 40/94 și articolul 2 din directiva 89/104/CEE*).

Se disting în principal mărcile verbale, mărcile figurative, mărcile complexe compuse dintr-unul sau mai multe cuvinte și/sau din semne vizuale, mărcile tridimensionale.

Marca este un semn care trebuie:

- să permită să se distingă produsele sau serviciile unei firme de cele ale altora;
- să poată fi reprezentată grafic.

Exigența legală a reprezentării grafice se justifică mai ales prin necesitatea de a putea înregistra și publica marca și de a permite căutări în registru. CJCE a stabilit condițiile pentru noțiunea de reprezentare grafică: *ea trebuie să fie clară, precisă, completă în ea însăși, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă.*

Procedurile naționale de înregistrare sunt proprii fiecărui stat membru, ele nu sunt armonizate printr-o directivă, așa încât, relevant pentru acest domeniu este procedura de înregistrare a mărcii comunitare.

¹ OAPI, site oficial, <http://oami.eu.int/en/default.htm>

Procedura de examinare a cererii de înregistrare a unei mărci comunitare¹ cuprinde:

- **atribuirea unei date de înregistrare de către OAPI (Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne);**
- **examinarea condițiilor de înregistrare;**
- **examinarea privitoare la motivele absolute de refuz :**
 - absența caracterului distinctiv;
 - caracter înșelător (asupra compoziției, a originii);
 - semn contrar ordinii publice, bunelor moravuri;
- **efectuarea unui raport de căutare comunitară de către OAPI :**
 - sunt menționate mărcile comunitare și cererile de mărci comunitare anterioare;
 - se efectuează în fișierele mărcilor naționale prin intermediul oficiilor naționale, cu excepția Franței, Germaniei și Italiei;
 - publicarea în Buletinul Mărcilor Comunitare în limbile Comunității.

Înregistrarea poate fi făcută de:

- **orice persoană fizică sau juridică** care are naționalitatea unui stat membru al UE sau a unui stat parte la Convenția de la Paris sau la OMC sau de către o persoană care are domiciliul, sediul sau deține o întreprindere industrială pe teritoriul Comunității Europene, pe teritoriul unui stat membru al Convenției de la Paris sau la OMC;
- **un mandatar:** avocat / mandatar al Uniunii Europene agreat de OAPI dacă solicitantul nu are nici domiciliu, nici sediu, nici întreprindere serioasă în UE.

*Dacă cererea de înregistrare este acceptată, OAPI eliberează un certificat de marcă valabil în toate cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Prețul este 900 de euro pentru 3 categorii de mărfuri și servicii, plus o taxă de înregistrare în valoare de 850 de euro. **Obținerea certificatului CTM (Community Trademark) implică șapte pași:***

- 1) Construirea dosarului de aplicare;
- 2) Examinarea dosarului de către membrii comisiei OAPI;
- 3) Marca este verificată din punctul de vedere al apartenenței la una dintre situațiile "**absolute grounds**" sau "**relative grounds**" (motive de refuz);
- 4) Căutarea mărcii la oficiile naționale pentru invenții și mărci;
- 5) Publicarea certificatului;

¹ *Manual de Proprietate Intelectuală*, <http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=46&DetailID=67>

² *Leveraging Intellectual Property: Beyond the Right to Exclude*, Christofer Klanje (Consultant, SMEs Division, WIPO), WIPO Magazine, June, 2005, p.3;

- 6) Analizarea contestațiilor sau opozițiilor;
- 7) Înregistrarea și eliberarea certificatului CTM.

Protecția inițială este de **10 ani** începând cu data înregistrării, marca putând fi reînnoită la cererea titularului, pentru perioade de 10 ani, OAPI avertizând despre expirarea termenului.

Nu toate mărcile pot deveni Community Trademark. Există, în cadrul regulamentului de funcționare a OAPI, două articole care reglementează situațiile când cererile de înregistrare pot fi respinse. Primul dintre ele se refera la "**absolute grounds**", mărcile cu denumiri generale, descriptive sau tehnice. Cea de-a doua categorie de mărci improprii o constituie așa-numitele "**relative grounds**", mărci notorii, consacrate, dar neînregistrate oficial.

Dar ce se întâmplă atunci când există motive de refuz al unei mărci comunitare, în totalitate sau în parte numai pe teritoriul unora dintre statele membre? Într-o astfel de situație se aplică principiul caracterului unitar al mărcii comunitare sau, altfel spus, principiul „totul sau nimic”¹. Conform acestui principiu, în situația în care cel puțin într-unul dintre state cererea de marcă a fost respinsă pe întreaga listă de produse și servicii (cel mai des invocându-se motivul existenței unei mărci anterioare identice), cererea de marcă va fi respinsă pe tot teritoriul UE. Dacă o marcă comunitară a fost refuzată pentru că nu a putut fi înregistrată în unul sau mai multe state membre, solicitantul are deschisă calea mult mai anevoioasă și mai costisitoare a înregistrărilor naționale, „convertind” cererea de marcă comunitară în cereri naționale în statele unde nu a primit refuz la înregistrare.

Potrivit tratatului de aderare la Uniunea Europeană, în momentul integrării, titularii mărcilor comunitare beneficiază de o protecție ce este extinsă automat pe teritoriul noilor state membre. În aceasta situație, dacă mărcile înregistrate în România sunt identice ori similare cu acelea comunitare, înregistrate pentru produse identice ori similare, trebuie găsite soluții deoarece aceste mărci nu pot coexista fără o înțelegere a titularilor².

Ultima extindere a Uniunii Europene, în 2004, a pus probleme serioase în planul drepturilor de proprietate intelectuală deoarece era pentru prima dată când o extindere a intervenit în contextul existenței sistemului mărcilor comunitare. În această situație, *titularii mărcilor naționale din țările nou-venite în Uniune au trebuit să negocieze cu titularii mărcilor comunitare sau să se judece cu aceștia pentru a-și păstra drepturile sau pentru a ajunge la un compromis.*

Statele membre ale UE nu au abordat perspectiva unificării totale a legislațiilor naționale existente în domeniu, ci doar instituirea unui mecanism de protecție la nivel comunitar, la care titularii drepturilor să apeleze ca la o alternativă a

¹ Cristina Bicu, *Marca comunitară : salvare sau amenințare*, Brand4Brands, decembrie 2005 – ianuarie 2006, p.62.

² *Manual de Proprietate Intelectuală*, <http://www.inm-lex.ro/index.php?MenuID=46&DetailID=67>

mecanismelor naționale. Măsurile adoptate în aceasta privință au urmărit să creeze o marcă ce se va putea înregistra în toată Uniunea Europeană pe de o parte, și să armonizeze regimul juridic al mărcilor naționale și protecția oferită acestora, pe de altă parte.

Din momentul aderării României la Uniunea Europeană pot apărea contradicții între caracterul unitar al mărcii comunitare și principiul celor două sisteme. ***Astfel, pentru a respecta caracterul unitar, mărcile comunitare înregistrate înaintea aderării României trebuie să-și extindă efectele în România.***

Ce soluții există pentru rezolvarea conflictului dintre mărci? În funcție de momentul la care s-au înregistrat mărcile, există două soluții în cazul în care titularii nu încheie un acord în vederea coexistenței mărcilor.

În cazul în care ***marca națională este înregistrată anterior, se interzice utilizarea mărcii comunitare pe teritoriul național, dar aceasta rămâne valabilă pe restul teritoriului comunitar, unde marca românească nu poate fi folosită.***

În schimb, ***dacă marca comunitară este „mai veche“, se poate solicita anularea înregistrării mărcii naționale.*** Rezulta că, deși sistemul național coexistă cu cel comunitar, nu înseamnă că trebuie să coexiste și mărcile identice sau similare (cu toate că la data respectivă au fost înregistrate cu buna-credință) dacă în utilizare ele sunt de natură să creeze riscul de confuzie sau asociere pentru consumator. În concluzie, la momentul conflictului dintre marca națională și marca comunitară se va aplica **principiul seniorității sau principiul priorității înregistrării (vechimei mărcii)**, astfel că pe teritoriul României va supraviețui marca mai înainte înregistrată. Legislația comunitară stipulează că *titularii mărcilor naționale anterioare, obținute cu bună credință, vor putea să se opună folosirii mărcilor comunitare extinse pe teritoriul țării lor, printr-o acțiune în justiție.* În aceste condiții, *extensia va opera oricum*, însă folosirea mărcii comunitare pe un anumit teritoriu va depinde de titularul mărcii anterioare din teritoriul respectiv. Fără a particulariza, toate mărcile comunitare identice sau similare cu mărcile naționale dobândite cu buna credință vor coexista în condițiile menționate mai sus. Toate conflictele privind mărcile vor fi soluționate pe cale amiabilă sau prin investirea instanțelor judecătorești cu cereri de anulare a înregistrării mărcii, admiterea unor astfel de cereri putând conduce la înregistrarea unor pagube însemnate de către titularii unor mărci notorii pe teritoriul României, dar înregistrate în România ulterior înregistrării unor mărci identice comunitare¹.

Deocamdată, în România nu există suficientă practică în privința drepturilor de proprietate intelectuală și a litigiilor legate de acestea, mai ales dacă este vorba de procese internaționale.

¹ Elena Bălan, *Marca comunitară – un pericol pentru titularii de mărci naționale ?*, www.info-legal.ro

Mulți dintre titularii de mărci din țările din Estul Europei, care au intrat în UE, au avut surpriza să constate că mărcile lor sunt înregistrate la nivel comunitar. În această situație, riscul este enorm¹.

Dacă, de exemplu, denumirea unei mărci înregistrate în România a fost deja înregistrată la nivel comunitar, conform tratatului de aderare, marca înregistrată conform cerințelor UE va fi protejată și în România. *Insuficienta informare a oamenilor de afaceri români face ca aceștia, în necunoștință de cauză, să își denumească mărcile similar celor înregistrate deja la nivel european.* În cazul unor acțiuni în instanță, firmele românești au toate șansele să piardă procesele și, implicit, bani și ani de muncă.

Cea mai simplă acțiune de contracarare a acestor situații rezidă în *consultarea denumirilor de mărci înregistrate și alegerea altor denumiri.* Demn de menționat e că *trebuie evitate chiar și denumirile similare.* Mai trebuie menționat că procedura de înregistrare la **Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne** este destul de simplă. În plus, efortul financiar al unei protecții la nivel comunitar nu se compară cu acela care trebuie depus în eventualitatea unui litigiu.

În legislația comunitară, dacă titularul mărcii nu o folosește vreme de 5 ani de la data înregistrării, decade din dreptul de proprietate asupra acesteia.

Datele statistice furnizate de OAPI² înfățișează un tablou nu foarte optimist în ceea ce privește situația actuală din **România**. Astfel, în perioada 1996-2006, România a înaintat **212 de solicitări de înregistrare**, către **OAPI**, a unor mărci în sistemul mărcii comunitare, din care *au fost înregistrate un număr de 64*. În anul 2007 (până la sfârșitul lunii mai), România a înaintat **127 de solicitări din care doar 23 au acceptate** pentru înregistrare. Aceste date relevă situația actuală prin operarea unor comparații cu alte țări, în special noi state membre: astfel, spre exemplu, în perioada 1996-2006, **Republica Cehă** a depus **1001 de cereri de înregistrare din care au fost acceptate și înregistrate 410 de mărci comunitare**, iar în anul 2007 (tot până la 31 mai) din cele **199 cereri au fost acceptate 83**. De asemenea, **Ungaria** a depus între 1996 și 2006 un număr de **757 de solicitări din care au fost acceptate 397**, iar în 2007, din **131 de cereri au fost înregistrate 42 de mărci comunitare**.

Pe ansamblul Uniunii Europene, poziția fruntașă o ocupă **Germania** cu 91090 de solicitări în perioada 1996-2006, din care au avut succes **58974 de mărci**. Urmează **Marea Britanie** cu de **42076 de mărci comunitare** înregistrate la OAPI, dintr-un total de 65923 de solicitări în aceeași perioadă. Pe locul trei se află **Italia**, cu 42275 de solicitări și **28733 de mărci comunitare** înregistrate.

Printre mărcile românești înregistrate la nivel comunitar se numără marca „**Ursus**”, care este înregistrată de Compania de Bere România SA din Cluj, precum și marca „**Jolidon**”, care aparține firmei clujene cu același nume. De aseme-

¹ *Intellectual Property Rights and Exports: Avoiding Common Pitfalls*, Esteban Burrone, (Consultant, SMEs Division, WIPO), http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ip_exports.pdf

² *Statistici OAPI*, <http://oami.eu.int/en/office/stats.htm>

nea, firme importante pe piața românească, cu interese comerciale extinse pe piața europeană și chiar mondială, precum **Arctic**, **Softwin**, **Oltchim**, **European Drinks** sau **Gerovital Cosmetics** au făcut acest pas important, luându-și astfel măsuri de protecție pentru intrarea pe Piața Unică a Uniunii Europene.

Pe lângă pericolul de a nu putea folosi propria marcă pe o anumită piață națională, sau chiar pe întreaga piață a UE, există, de asemenea, și **pericolul contrafacerii**. Acest fenomen este unul global, iar pentru Uniunea Europeană reprezintă o mare amenințare împotriva căreia măsurile luate de Comisia Europeană nu au avut succesul scontat.

În actualele condiții economice, contrafacerea mărfurilor industriale a devenit o afacere înfloritoare, studiile internaționale relevând că economia subterană rezultată din comerțul cu marfa piratată reprezintă în prezent un sfert din economia mondială¹. La această situație au contribuit factori tehnici, economici, sociali, politici și geografici. Deoarece depind de prețuri și de venituri, factorii economici sunt cei mai importanți. În acest context, producătorii și comercianții de produse contrafăcute purtând marca unor firme cunoscute urmăresc un câștig mare, imediat și care nu implică investiții majore. Obiectele valoroase din punct de vedere artistic și de lux contrafăcute (tablouri, mobilă de artă, ceasuri, bijuterii s.a.) reprezintă sursa de profit cea mai mare. La fel de profitabile sunt contrafacerile de produse industriale de larg consum comercializate în cantități mari, precum: produsele farmaceutice, parfumurile și produsele cosmetice, textilele și încălțăminte sport, instalațiile sanitare etc. Realizarea unor produse concurențiale prin scăderea costurilor de producție favorizează contrafacerea și afectează negativ calitatea. La rândul lor, contrafacerile generează economie subterană, munca la negru și pierderea locurilor de munca, evaziunea fiscală, traficul de droguri, prostituția, criminalitatea transfrontaliera și, nu în ultimul rând, bani negri pentru rețelele teroriste².

Imitațiile sau chiar falsificarea unui produs ce poartă o anumită marcă pot fi combătute numai dacă marca respectivă este înregistrată, deci numai dacă, pe teritoriul în care a intervenit încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, acea marcă este oficial protejată.

Un alt pericol cu care se confruntă firmele la nivel european, dar și mondial, îl reprezintă **importurile paralele**³. Acestea au devenit o prezență destul de obișnuită în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale, iar încercarea de a controla aceste operațiuni reprezintă o permanentă provocare.

Importatorii în paralel sunt comercianți care cumpără bunuri dintr-o anumită zonă geografică cu scopul de a le vinde într-o altă locație, de obicei

¹ Elena Bălan, *Cui dăunează contrafacerile ?*, www.info-legal.ro

² Dana Shilling, *Essentials Of Trademarks And Unfair Competition*, Wiley, 2002, p.135;

³ *Intellectual Property Rights and Exports: Avoiding Common Pitfalls*, Esteban Burrone, (Consultant, SMEs Division, WIPO), http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ip_exports.pdf;

pentru un preț mai bun. Acest fenomen se datorează diferenței de prețuri pentru aceleași bunuri în zone economice diferite. Importurile paralele sunt strâns legate de conceptul de *epuizare a dreptului asupra mărcii*. Această *epuizare* influențează limitele în care deținătorii de mărci pot controla distribuția produselor lor. Principiul *epuizării* stabilește faptul că deținătorul unei mărci nu este îndreptățit să prevină folosirea mărcii sale în raport cu *bunurile care au fost lansate pe piață*, de către firma sa ori de altă entitate, dar cu acordul său. Astfel, din momentul lansării pe piață, bunurile care poartă marca să nu mai poată fi controlate, ele putând fi revândute.

În funcție de reglementări, *epuizarea dreptului asupra mărcii* poate fi națională, regională sau internațională. În **Uniunea Europeană**, regimul aplicabil este cel al **epuizării regionale**, ceea ce înseamnă că dreptul asupra mărcii (în sensul susmenționat) *se epuizează* odată ce produsul a intrat oriunde de piața unică europeană.

Bunurile “paralele” pot fi detectate după diferitele etichete folosite pe produse în funcție de piețele regionale în care urmează să fie vândute. Se întâmplă, foarte frecvent, ca produsele destinate anumitor regiuni geografice să prezinte anumite caracteristici, bazate pe stil, formă, mărime, etc. Astfel, este posibilă identificarea modului în care un produs, purtând o anumită marcă, a fost introdus pe o anumită piață. În **Uniunea Europeană**, *importul paralel de bunuri din afara spațiului comunitar, fără consimțământul deținătorului mărcii constituie o încălcare a dreptului asupra mărcii*.

Astfel, **înregistrarea mărcii la nivel comunitar**, deci dobândirea protecției mărcii pe întregul teritoriu al UE, **reprezintă un avantaj**, permițând celui căruia i s-a încălcat dreptul asupra mărcii să riposteze și să stopeze aceste acte ilegale.

Pentru stimularea înregistrării mărcii la nivel comunitar, începând cu 22 octombrie 2005, Comisia Europeană a decis să scadă tarifele aferente înregistrării mărcilor în sistemul mărcii comunitare. Această măsură – fără precedent în UE și susținută de statele membre – va face mult mai ieftină, deci accesibilă, protejarea proprietății industriale pentru afacerile ce operează în spațiul Pieței Unice europene, scutindu-i pe solicitanți de plata a 37-40 milioane de euro pe an (în total).

Aceste reduceri includ:

- O reducere pentru cererea de solicitare a acordării mărcii comunitare de la **975** euro la **900** euro;
- O reducere a taxei de înregistrare a mărcii comunitare de la **1100** la **850** euro;
- O reducere a taxei de reînnoirea mărcii comunitare de la **2500** la **1500** de euro.

Reduceri și mai mari (un discount special de **150** euro) sunt disponibile pentru cei care înaintează *on-line* solicitările pentru înregistrare sau reînnoire.

Concluzii

Efectul acceptării sistemului comunitar pe teritoriul României în 2007 este acela că marca comunitară își extinde efectele de teritoriul țării noastre, acest lucru realizându-se fără ca marca națională să fie absorbită de cea comunitară. Acesta înseamnă că cele două tipuri de mărci nu se exclud una pe cealaltă, ci ele pot exista alternativ și complementar, solicitantul fiind liber să hotărască pentru care dintre ele va cere înregistrarea, putând opta pentru amândouă, deoarece alegerea MC nu presupune renunțarea la o marcă națională.

Dacă se analizează situația existentă în România în privința protejării mărcilor la nivel comunitar, se poate constata că *actorii economici de pe piața românească au pierdut un prim start comparativ cu alte state din Estul Europei care au intrat și ele de curând în UE*. Importanța majoră pe care o reprezintă **marca**, această adevărată interfață comercială și valoros activ intelectual indispensabil atingerii unui grad de competitivitate la nivel comunitar, a fost prezentată în cuprinsul lucrării. Din datele prezentate pe scurt în lucrare se poate desprinde o idee principală: ***România este încă departe de a fi pregătită în ceea ce privește protejarea mărcilor la nivel comunitar deși în ultimul timp se constată o serie de progrese***; acest fapt se concretizează într-un handicap major cu care firmele românești își derulează activitatea pe piața europeană, fiind vorba despre un dezavantaj care poate fi recuperat cu mari eforturi financiare, eforturi care nu fac decât să slăbească și mai mult poziția pe piață a firmelor autohtone, aflate în situația de a nu putea să-și protejeze produsele, serviciile sau chiar identitatea.

Bibliografie

Bălan Elena, *Cui dăunează contrafacerea ?*, www.info-legal.ro

Bălan Elena, *Marca comunitară – un pericol pentru titularii de mărci naționale ?*, www.info-legal.ro

Bicu Cristina, *Marca comunitară : salvare sau amenințare*, Brand4Brands, dec.2005 – ian.2006;

Burrone Esteban, *Intellectual Property Rights and Exports: Avoiding Common Pitfalls*, <http://www.wipo.int/sme/en/documents> ;

Di Laurea Davide, Mangani Andrea, *Product variety, International Trademarks, and the Size of Economies*, Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Economia Politica;

Klanje Christofer, *Leveraging Intellectual Property: Beyond the Right to Exclude*, WIPO Magazine, June, 2005;
Lom Helen, *Branding: How To Use Intellectual Property To Create Value For Your Business*, WIPO, 2004;
Serban George, *Protecția mărcilor după integrare*, www.business-adviser.ro;
Shilling Dana, *Essentials Of Trademarks And Unfair Competition*, Wiley, 2002;
Singh Jaiya Guriqbal, *Role of Intellectual Property System In Developing And Marketing Of New Products*, WIPO Magazine, Mars, 2002;
Terpstra Vern, Sarathy Ravi, *International Marketing*, 8th edition, Hartcourt, 2002;

*** Manual de Proprietate Intelectuală, <http://www.inm-lex.ro> ;
*** OAPI, site oficial, <http://oami.eu.int/en> ;
*** Statistici OAPI, <http://oami.eu.int/en/office/stats> ;
*** The Role of Trademarks in Marketing,
<http://www.wipo.int/sme/en/documents> .

MIRELA DIACONESCU, Conferențiar universitar, dr., Catedra de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice, București.

Lucrări publicate:

Economie europeană : fundamente și etape ale construcției europene, Editura Uranus, București, 2004.

Asocierea României la Uniunea Europeană, coautor, Editura Economică, București, 2003.

MIHAI DIACONESCU, Conferențiar universitar, dr., Catedra de Marketing, Academia de Studii Economice, București.

Lucrări publicate:

Marketing, Editura Universitară, București, 2005.

Marketing Agroalimentar, Editura Uranus, București, 2003.