

SEMNELE SONORE CA MARCĂ DIN CATEGORIA SEMNELOR NETRADIȚIONALE CA MARCĂ



Dermina-Petronela **Danciu***

Rezumat: Această lucrare își propune să analizeze rolul mărcilor netradiționale, în special al mărcilor sonore, în cadrul mai larg al proprietății intelectuale în era digitală, acordând o atenție specială relevanței tot mai mari pe care acestea o au pentru industria media, precum și provocărilor emergente legate de mărcile senzoriale.

Cuvinte-cheie: proprietatea intelectuală în era digitală; industria media; mărci netradiționale; mărci senzoriale; semne sonore

Summary: This paper aims to explore the role of non-traditional trademarks, especially sound marks, within the broader context of intellectual property in the digital era, with a particular focus on their increasing relevance for the media industry and the emerging challenges related to sensory trademarks.

Keywords: Intellectual Property in the Digital Era; The Media Industry; Non-traditional Trademarks; Sensory Trademarks; Sound Marks

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Înainte de a defini marca drept obiect al dreptului de proprietate industrială, este necesar să analizăm noțiunea de *semn*, întrucât aceasta constituie fundamentul conceptual al mărcii.

Astfel, *semnul* este orice element perceptibil care transmite o semnificație, stabilind o relație între semnificant (forma sa perceptibilă) și semnificat (conținutul transmis). În acest cadru teoretic, *semnul* funcționează ca un instrument de comunicare și diferențiere. Aplicând această concepție în domeniul

* Dermina-Petronela Danciu este avocat, membră a Baroului Cluj și, totodată, doctorandă în cadrul Școlii Doctorale de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Poate fi contactată la adresa de e-mail danciudermina@gmail.com.

juridic, observăm că un semn poate deveni marcă doar dacă îndeplinește funcția esențială de a distinge produsele sau serviciile unui titular de cele ale altor operatori economici.

Această aptitudine distinctivă transformă semnul într-un element protejat juridic. În mod firesc, analiza naturii semnului, sub toate formele sale, vizuale, auditive, olfactive sau tactile, trebuie să preceadă orice evaluare a condițiilor de validitate ale unei mărci, deoarece doar printr-o astfel de înțelegere se poate justifica înregistrarea semnelor netradiționale, care nu se supun reprezentărilor grafice clasice.

Marca este un semn distinctiv ce diferențiază produsele sau serviciile identice ori similare ale unor producători diferiți, individualizând producătorul ori prestatorul de servicii care este titularul mărcii înregistrate¹⁾.

Semnul devine marcă prin îndeplinirea condițiilor de validitate și înregistrarea lui, astfel încât achiesăm la opinia conform căreia noțiunea de „marcă” caracterizează cel mai bine din perspectivă conceptuală acest obiect al dreptului de proprietate industrială. Substantivul „marcă” delimitează explicit sfera noțiunii juridice în contextul larg al semnelor și simbolurilor utilizate de către un profesionist²⁾.

Din punctul de vedere al *cadrelor normative*, în România, regimul juridic al mărcilor este guvernat de prevederile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată³⁾, și de H.G. nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice⁴⁾.

Semnele ce pot constitui o marcă, în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 84/1998: „Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, (...)”. Enumerarea legiuitorului are caracter enunțiativ și exemplificativ, fără a limita categoriile de semne ce pot fi înregistrate ca marcă. Inevitabil, observăm că legiuitorul român a menționat în textul art. 2 numai semne ce pot fi percepute vizual, auditiv și tactil, ceea ce evidențiază o abordare tradițională, fără a îngreuna libertatea solicitantului în a alege, pentru constituirea unei mărci, semne netradiționale ce pot fi percepute olfactiv și gustativ⁵⁾.

Din perspectiva enumerării semnelor ce pot constitui o marcă, dispozițiile actualului art. 2 sunt în congruență cu prevederea anterioară, care stipula: „Poate constitui 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, (...)”. În acest sens, diferența esențială se referă la abrogarea hologramelor din conținutul textului de lege, fără ca aceasta să fie o piedică în acceptarea înregistrării lor ca marcă. Cu toate acestea, solicitanții sunt tentați să înregistreze mărci compuse atât din semne tradiționale, cum sunt cele stipulate la art. 2, cât și din semne netradiționale, a căror reprezentare creează numeroase dificultăți⁶⁾.

¹⁾ A se vedea *N.R. Dominte*, Dicționar de dreptul proprietății intelectuale, Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 113.

²⁾ Pentru mai multe detalii, a se vedea *N.R. Dominte*, Dreptul proprietății intelectuale: protecție juridică, Ed. Solomon, București, 2021, p. 22.

³⁾ Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în M. Of. nr. 603 din 9 iulie 2020, rectificată în M. Of. nr. 675 din 30 iulie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.

⁴⁾ Publicată în M. Of. nr. 809 din 3 decembrie 2010.

⁵⁾ A se vedea *N.R. Dominte*, op. cit., p. 26.

⁶⁾ *Ibidem*.

II. MĂRCILE SONORE

În context istoric, semnele tradiționale reprezintă prima variantă a mărcilor, ce sunt o creație a lumii antice, perioadă în care originea fabricării produselor era certificată atât prin menționarea numelui producătorului, cât și a denumirii localității de fabricație⁷⁾. Extinderea activităților productive a generat o evoluție remarcabilă a regimului juridic al mărcilor, conducând la o diversificare semnificativă a tipurilor de semne susceptibile de a fi înregistrate.

În contextul adoptării Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, tratat ce a intrat în vigoare la data de 16 martie 2009, semnele netradiționale încep să devină o alternativă interesantă și preferată de producători și comercianți. O recunoaștere subtilă a semnelor netradiționale a fost antamată de art. 15.1 din acordul TRIPS, după cum se accentuează în literatura juridică⁸⁾. Astfel, universul mărcilor a fost îmbogățit prin inserarea semnelor nevizibile, pentru care este dificil de elaborat o reprezentare grafică. În jurisprudența CJUE s-a subliniat că un consumator este obișnuit să identifice originea unui produs pe baza unor elemente figurative și verbale⁹⁾, spre deosebire de formele tridimensionale. *A fortiori*, în cazul semnelor netradiționale, lipsa reprezentării vizibile poate deveni un obstacol în împlinirea funcțiilor specifice unei mărci.

Calificate ca fiind neconvenționale¹⁰⁾, semnele sonore pot fi înregistrate ca mărci printr-o reprezentare fie pe un portativ, fie prin utilizarea tehnicii moderne, în cazul în care nu sunt compuse din note muzicale. Dacă în trecut s-a manifestat o „reticență față de marca auditivă” din cauza inexistenței unei legături directe și vizibile cu produsul, în prezent, la OSIM au fost înregistrate mărci sonore reproduse pe un portativ muzical¹¹⁾.

O *marcă sonoră* este o marcă formată exclusiv dintr-un sunet sau dintr-o combinație de sunete și va fi prezentată spre înregistrare fie prin depunerea unui fișier audio, care redă sunetul, fie printr-o reprezentare exactă a sunetului prin note muzicale¹²⁾.

Orice semn reprezentat într-un fișier audio și care conține unul sau mai multe sunete, indiferent de tipul de sunet conținut (de exemplu, elementele verbale percepute în sunet, un sunet din natură, sunet produs de animale, o melodie etc.)¹³⁾, trebuie clasificat ca marcă sonoră¹⁴⁾.

⁷⁾ A se vedea I. Macovei, Tratat de drept al proprietății intelectuale, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 329.

⁸⁾ D. Croze, Making a Large Universe Visually Perceptible. The Development of Non-Traditional Trademarks in WIPO Treaties, în I. Calboli, M. Senftleben, The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 13-14.

⁹⁾ „Consumatorii medii nu au obiceiul de a face presupuneri cu privire la originea produselor doar pe baza formei ambalajului acestora, în absența oricărui element grafic sau verbal, și, prin urmare, poate fi mai dificil să se stabilească caracterul distinctiv în cazul unui astfel de semn tridimensional decât în cazul unui semn verbal sau figurativ.” – Cauza C-218/01, *Henkel KGaA împotriva Deutsches Patent- und Markenamt*, Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 12 februarie 2004, par. 52, documentul este disponibil online la adresa www.curia.europa.eu.

¹⁰⁾ Pentru detalii, a se vedea D. Bogdan, M. Stănescu, Mărcile neconvenționale, postat în data de 25 aprilie 2014, documentul este disponibil online la adresa <https://www.juridice.ro/319292/marcile-neconventionale.html>.

¹¹⁾ M 2002 01959 – „VINUL DE PIETROASA V-A PREZENTAT ORA EXACTĂ”, M 2004 04324 – „LA CRAMA DE LA JIDVEI SE GĂSEȘTE TOT CE VREI VINURI DULCI ȘI VINURI SECI SĂ TOT BEI ȘI SĂ PETRECI” – exemplele sunt preluate din D. Bogdan, M. Stănescu, loc. cit. supra.

¹²⁾ EUIPN European Union Intellectual Property Network. Practică comună. Noi tipuri de mărci: Examinarea cerințelor de formă și a motivelor de refuz, aprilie 2021, documentul este disponibil online la adresa https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_ro.pdf.

¹³⁾ *Ibidem*.

¹⁴⁾ Exemplu de marcă sonoră, documentul este disponibil online la adresa https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%205.mp3.



Hotărârea Curții de Justiție a UE din 27 noiembrie 2003, C-283/01, *Notăție muzicală-Shield Mark*, EU:C:2003:641, în ceea ce privește reprezentarea exactă a unui sunet prin note muzicale, stabilește că „un portativ împărțit în bare și prezentând, în special, o cheie, note muzicale și pauze a căror formă indică valoarea relativă și, dacă este cazul, alterațiile – ansamblul acestei notații determinând înălțimea și durata sunetelor – poate constitui o reprezentare fidelă a succesiunii de sunete care formează melodia pentru care se solicită înregistrarea. Acest mod de reprezentare grafică a sunetelor îndeplinește cerințele jurisprudenței Curții, potrivit căreia o astfel de reprezentare trebuie să fie clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă”.

Prin urmare, „notație muzicală precisă” înseamnă că reprezentarea trebuie să includă toate acele elemente necesare pentru a determina cu claritate și precizie obiectul protecției sale. Aceste cerințe sunt îndeplinite în cazul în care semnul este reprezentat de un portativ împărțit în măsuri (bare) și care prezintă, în special, o cheie și toate notele muzicale necesare pentru redarea melodiei¹⁵⁾.

Tempoul sau viteza melodiei și instrumentul sunt elemente opționale care trebuie indicate. Totuși, neindicarea acestor elemente va conduce la respingerea unei cereri privind prioritatea atunci când formatele fișierelor depuse nu sunt identice. De asemenea, acest lucru poate avea un impact asupra evaluării motivelor relative de refuz și de nulitate, atunci când evaluarea identității obiectului sau compararea implică mărci sonore reprezentate grafic¹⁶⁾.

Așadar, mărcile sonore reprezintă acele semne distinctive de natură să permită diferențierea produselor și serviciilor, care sunt realizate sub forma unor sunete, fraze muzicale, linii melodice care personalizează și permit consumatorilor să recunoască rapid serviciile și produsele care sunt promovate prin intermediul acestor mărci¹⁷⁾.

Articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare al Regulamentului privind marca Uniunii Europene definește *mărcile sonore* ca mărci care constau exclusiv dintr-un sunet sau dintr-o combinație de sunete. Mărcile care combină sunete cu alte elemente, precum mișcarea, nu se califică drept mărci sonore, ci sunt calificate drept mărci multimedia.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească semnele sonore pentru a putea fi înregistrate ca marcă sunt, după cum urmează: „să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi și să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor”¹⁸⁾.

Discuția cu privire la *reprezentarea grafică* nu se mai poartă în lumina noului Regulament. Așadar, odată cu eliminarea cerinței privind această reprezentare grafică, cererile de înregistrare a mărcilor Uniunii Europene referitoare la mărcile sonore pot fi depuse numai sub forma de fișiere audio care reproduc sunetul sau de reprezentări exacte ale sunetului prin note muzicale.

Alte mijloace de reprezentare, precum sunt onomatopeele, notele muzicale singure și sonogramele, nu se acceptă ca reprezentări de mărci sonore pentru cererile de marcă a Uniunii Europene.

¹⁵⁾ A se vedea EUIPN, *loc. cit. supra*.

¹⁶⁾ *Ibidem*.

¹⁷⁾ Pentru detalii, a se vedea V. Soltan, *Mărcile sonore și mărcile tridimensionale în calitate de mărci neconvenționale în lumina legislației UE, României și Republicii Moldova. Retrospectivă și perspectivă*, Partea I, postat în 11 iulie 2017, documentul este disponibil online la adresa <https://www.juridice.ro/521660/marcale-sonore-si-marcale-tridimensionale-calitate-de-marci-neconventionale-lumina-legislatiei-ue-romaniei-si-republicii-moldova-retrospectiva-si-perspectiva.html>.

¹⁸⁾ A se vedea N.R. Dominte, *op. cit.*, p. 23.

III. JURISPRUDENȚĂ

Acest capitol este consacrat prezentării unor spețe relevante din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniul analizat, prin intermediul cărora se urmărește ilustrarea și aprofundarea aspectelor teoretice anterior expuse.

§1. CAUZA C-283/01 – *SHIELD MARK BV v JOOST KIST H.O.D.N. MEMEX*

În fapt, Shield Mark BV, o societate de consultanță în domeniul proprietății intelectuale stabilită în Olanda, are drept obiect de activitate înregistrarea ca mărci sonore a diferitelor indicative sonore. Câteva dintre mărcile sonore înregistrate de compania respectivă conțineau primele nouă note ale compoziției muzicale „Fur Elise”, altele conțin onomatopee ce sugerează în olandeză cântecul unui cocoș. Compania de consultanță în comunicații Memex a utilizat melodia și cântecul de cocoș în cursul unei campanii publicitare în cadrul activității sale profesionale. În consecință, Shield Mark a introdus o acțiune în contrafacere și pentru concurență neloială. Curtea Supremă Olandeză sesizată în ultimă instanță a cerut Curții de Justiție a Comunităților Europene să precizeze dacă directiva comunitară privind mărcile permite înregistrarea mărcilor sonore, fiindu-i adresate următoarele întrebări: în primul rând, dacă urmează ca art. 2 din Directivă (2008/95/CE) să fie interpretat în sensul interzicerii sunetelor sau zgomotelor ca fiind considerate drept mărci comerciale? Iar dacă răspunsul la întrebarea este negativ, care sunt cerințele stabilite de Directivă pentru mărcile sonore, luând în considerare prevederile art. 2, care stabilește necesitatea susceptibilității semnelor de a fi reprezentate grafic, și împreună cu aceasta, cu privire la modalitatea de a înregistra asemenea mărci?¹⁹⁾

Deși cerința reprezentării grafice a fost eliminată, speța este relevantă pentru a înțelege cerința ca semnele să fie în măsură să fie reprezentate în Registru în mod adecvat.

Curtea a considerat că lista însemnelor susceptibile de a constitui o marcă, listă ce figurează în articolul 2 al Directivei, nu este exhaustivă²⁰⁾. Însemnele care nu sunt susceptibile de a fi percepute vizual, cum ar fi sunetele, nu sunt excluse expres de către directiva menționată. Prin natura lor, sunetele nu sunt incapabile de a distinge produsele. În aceste circumstanțe, articolul 2 urmează a fi interpretat în sensul că sunetele pot constitui mărci comerciale. Totuși, pentru a fi înregistrate ca mărci, semnele sonore trebuie să îndeplinească anumite condiții: trebuie să permită distingerea produselor și serviciilor unei firme de cele ale unei alte firme și să fie susceptibile de o reprezentare grafică²¹⁾.

Curtea a menționat, cu referire la marca sonoră, că aceste exigențe nu sunt îndeplinite de o reprezentare grafică a semnului sonor ce indică notele dintr-o operă muzicală cunoscută sau o succesiune de note muzicale, fără alte precizări, sau, pur și simplu, o onomatopee. În aceste cazuri, reprezentării grafice îi lipsește precizia și claritatea. În cazul în care semnul sonor este reprezentat grafic printr-un portativ cu note muzicale și alte simboluri muzicale, condițiile sunt îndeplinite pentru că ansamblul acestor notații constituie o reprezentare fidelă a succesiunii sunetelor care formează melodia ce trebuie înregistrată ca marcă²²⁾.

¹⁹⁾ A se vedea V. Soltan, loc. cit. supra.

²⁰⁾ A se vedea cauza C-283/01, *Shield Mark BV împotriva Joost Kist h.o.d.n. Memex*, documentul este disponibil online la adresa <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0283>.

²¹⁾ A se vedea V. Soltan, loc. cit. supra.

²²⁾ Ibidem.



În concluzie, cauza *Shield Mark BV* clarifică importanța preciziei și clarității în reprezentarea mărcilor sonore, evidențiind condițiile esențiale pentru validitatea înregistrării acestora. Deși Directiva 2008/95/CE nu exclude în mod expres sunetele din sfera semnelor susceptibile de protecție, acestea trebuie să fie apte să distingă produsele și să fie reprezentabile într-o manieră adecvată în registrul mărcilor. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a subliniat că simplele indicații verbale sau onomatopeele nu satisfac cerințele legale, întrucât nu oferă o redare suficient de precisă a semnului. În schimb, utilizarea unei notații muzicale detaliate, cu portativ și simboluri specifice, poate îndeplini exigențele Directivei, asigurând o reprezentare clară, obiectivă și inteligibilă. Astfel, Hotărârea menționată contribuie semnificativ la conturarea practicii în materia mărcilor sonore, reafirmând necesitatea unui echilibru între creativitate sonoră și rigurozitatea formală cerută de legislația în vigoare.

§2. CAUZA T-408/15 – GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A v OFICIULUI UNIUNII EUROPENE PENTRU PROPRIETATE INTELLECTUALĂ (EUIPO)

Caracterul distinctiv este cea de-a doua condiție ce trebuie avută în vedere pentru înregistrarea mărcii. Acceptabilitatea unei mărci sonore depinzând de această condiție a caracterului distinctiv, și anume, dacă consumatorul mediu îl va percepe ca un sunet ușor de reținut, care servește ca indicator al faptului că produsele și serviciile sunt asociate exclusiv cu o întreprindere.

În fapt, reclamanta a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci, însă examinatorul a informat-o pe aceasta că marca solicitată nu putea face obiectul unei înregistrări. Acesta a arătat în special că respectiva marcă era compusă dintr-o sonerie simplă și banală și că nu ar putea fi percepută ca un indicator al originii comerciale a produselor. Reclamanta a formulat o cale de atac, iar Camera de recurs a arătat că, pentru a fi aptă să indice consumatorului originea comercială a produselor sau a serviciilor în cauză, marca solicitată trebuia să conțină caracteristici care să îi permită să fie memorată cu ușurință de consumator. Deși nu ar fi necesar ca semnul să fie original sau fantezist, nu este mai puțin adevărat că acesta nu ar trebui să fie banal sau complet anodin²³⁾.

Camera de recurs a apreciat că marca solicitată se prezenta ca un motiv sonor de o mare simplitate, adică, în esență, ca o sonerie banală care ar trece în general neobservată și nu ar fi memorată de consumatorul vizat, și a concluzionat că marca solicitată era lipsită de caracter distinctiv în privința ansamblului produselor și serviciilor vizate prin cererea de înregistrare.

Caracterul distinctiv al unei mărci trebuie apreciat, pe de o parte, în raport cu produsele sau serviciile pentru care este solicitată înregistrarea mărcii și, pe de altă parte, în raport cu percepția publicului relevant asupra acestora. Un caracter distinctiv minim este totuși suficient pentru ca motivul absolut de refuz să nu fie aplicabil²⁴⁾.

Pe de altă parte, trebuie amintit că, în jurisprudența sa, Curtea a statuat că, deși criteriile de apreciere a caracterului distinctiv sunt aceleași pentru diferitele categorii de mărci, este posibil, în cadrul aplicării acestor criterii, ca percepția publicului relevant să nu fie în mod necesar aceeași pentru fiecare dintre aceste categorii și că, prin urmare, stabilirea caracterului distinctiv ar putea fi mai dificilă în cazul unor mărci din anumite categorii decât în cazul unor mărci din alte categorii. În altă ordine de idei, și în acest caz este necesar ca semnul sonor a cărui înregistrare se solicită să aibă o anumită pregnanță, care să permită

²³⁾ A se vedea Repertoriul jurisprudenței, Hotărârea Tribunalului (Camera a doua), documentul este disponibil online la adresa <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015TJ0408&from=SK>.

²⁴⁾ *Ibidem*.

consumatorului vizat să îl perceapă și să îl considere ca marcă, iar nu ca element de natură funcțională sau ca indicator fără o caracteristică intrinsecă proprie. Respectivul consumator trebuie, așadar, să considere că semnul sonor posedă o capacitate de identificare, în sensul că acesta va fi identificabil ca marcă²⁵⁾.

Trebuie arătat, în această privință, că un semn sonor care se caracterizează printr-o simplitate excesivă și care se limitează la o simplă repetare a două note identice nu este susceptibil ca atare să transmită un mesaj de care consumatorii să își poată aminti, astfel încât aceștia din urmă nu îl vor considera drept marcă, cu excepția cazului în care a dobândit caracter distinctiv prin utilizare²⁶⁾.

Așadar, marca solicitată va fi percepută de publicul relevant doar ca o simplă funcționalitate a produselor și a serviciilor vizate, iar nu ca o indicație a originii lor comerciale²⁷⁾. După cum a arătat în mod întemeiat *camera de recurs*, marca solicitată va trece în general neobservată și nu va fi memorată de consumatorul de referință.

Drept urmare, acest caz evidențiază centralitatea caracterului distinctiv în procesul de înregistrare a unei mărci sonore. Simpla existență a unui sunet nu este suficientă, pentru a fi protejabil, acesta trebuie să aibă o pregnanță minimă și să fie perceput de consumatorul mediu ca un semn capabil să indice originea comercială a produselor sau serviciilor. Sonoritățile banale, cum ar fi o sonerie comună sau o simplă repetare de note identice, sunt în mod obișnuit lipsite de această capacitate, nefiind suficient de memorabile sau relevante pentru a funcționa ca marcă. Deși criteriile aplicabile sunt aceleași pentru toate categoriile de mărci, aplicarea lor în cazul sunetelor poate fi mai dificilă, tocmai din cauza naturii mai abstracte a percepției auditive. Prin urmare, numai acele semne sonore care depășesc banalul și care pot crea o asocieră clară și durabilă în mintea publicului vor putea beneficia de protecție juridică, cu excepția situațiilor în care distinctivitatea este dobândită prin utilizare efectivă pe piață.

§3. STRIGĂTUL LUI TARZAN. SONOGRAME

59

De-a lungul timpului, Oficiul pentru mărci și modele industriale din Olanda a primit trei cereri de înregistrare mărcii comunitare a *strigătului lui Tarzan*, făcută de celebrul star american Johnny Weissmuller. Prima cerere a fost depusă în februarie 2004, iar la cerere a fost anexată sonograma sunetului respectiv. OHIM a refuzat înregistrarea pe motiv că nu respectă cerința ca reprezentarea grafică a mărcii să fie clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă, obiectivă și concisă. Comisiile de apel independente ale OHIM au confirmat obiecția examinatorului la data de 27 septembrie 2007. Cu toate acestea, o a doua cerere care a fost însoțită de o notație muzicală a fost acceptată pentru înregistrare, deoarece aceasta a respectat formalitățile prezentate, iar „strigătul” pe care l-a descris a fost considerat a fi distinctiv²⁸⁾.

Prin urmare, cerințele pentru înregistrarea mărcilor nu sunt îndeplinite atunci când semnul este reprezentat grafic printr-o descriere care folosește limba scrisă, cum ar fi o indicație a faptului că semnul constă din notele ce vor constitui o lucrare muzicală, indicația că este strigătul unui animal sau printr-o simplă onomatopee²⁹⁾.

²⁵⁾ Ibidem.

²⁶⁾ Ibidem.

²⁷⁾ A se vedea *juridice.ro*, CJUE. Cauza T-408/15 Globo Comunicação e Participações S/A/EUIPO. O sonerie de alarmă sau de telefon standard nu poate fi înregistrată ca marcă a Uniunii din cauza banalității sale, postat în data de 14 septembrie 2016, documentul este disponibil online la adresa <https://www.juridice.ro/466750/cjue-cauza-t%E2%80%919140815-globo-comunicacao-e-participacoes-saeuipo-o-sonerie-de-alarma-sau-de-telefon-standard-nu-poate-fi-inregistrata-ca-marca-a-uniunii-din-cauza-banalitatii-sale.html>.

²⁸⁾ A se vedea V. Soltan, *loc. cit. supra*.

²⁹⁾ Ibidem.



Acest caz evidențiază importanța respectării stricte a cerințelor formale privind reprezentarea grafică a mărcilor sonore, subliniind totodată distincția esențială între simpla evocare a unui sunet și redarea sa concretă prin mijloace precise și obiective.

Situația cererilor succesive de înregistrare a strigătului lui Tarzan subliniază cu claritate rigoarea cerințelor legale privind reprezentarea grafică a mărcilor sonore. Tribunalul și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală au stabilit că simpla evocare a unui sunet prin descriere verbală, onomatopee sau referințe generale nu este suficientă pentru a îndeplini exigențele de claritate, obiectivitate și inteligibilitate impuse de legislația în materie. Acceptarea cererii însoțite de notație muzicală confirmă faptul că redarea concretă, exactă și reproductibilă a sunetului este indispensabilă pentru a obține protecția juridică a unei mărci sonore. Prin urmare, acest precedent consolidează distincția fundamentală între percepția subiectivă a unui sunet și forma sa reprezentabilă într-un cadru legal, arătând că formalismul în această materie este esențial pentru a garanta securitatea juridică și identificarea clară a mărcii de către publicul vizat.

§4. CAUZA T-668/19

Tribunalul se pronunță pentru prima dată cu privire la înregistrarea unei mărci sonore prezentate în format audio.

Un fișier audio care conține sunetul care se produce la deschiderea unei cutii de băutură, urmat de un moment de liniște și de un fâșâit, nu poate fi înregistrat ca marcă pentru diverse băuturi și pentru containere din metal pentru transport și depozitare, în măsura în care nu prezintă caracter distinctiv³⁰⁾.

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG a formulat o cerere de înregistrare a unui semn sonor ca marcă a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Acest semn, prezentat prin intermediul unui fișier audio, amintește sunetul care se produce la deschiderea unei cutii de băutură, urmat de un moment de liniște care durează circa o secundă și de un fâșâit care durează circa nouă secunde. Înregistrarea a fost solicitată pentru diverse băuturi, precum și pentru containere din metal pentru transport și depozitare³¹⁾.

EUIPO a respins această cerere de înregistrare pentru motivul că marca solicitată este lipsită de caracter distinctiv.

În hotărârea sa, Tribunalul Uniunii Europene respinge acțiunea formulată de Ardagh Metal Beverage Holdings și se pronunță, pentru prima dată, cu privire la înregistrarea unei mărci sonore prezentate în format audio. Acesta furnizează precizări referitoare la criteriile de apreciere a caracterului distinctiv al mărcilor sonore și la percepția acestor mărci în general de către consumatori³²⁾.

Mai întâi, Tribunalul amintește că criteriile de apreciere a caracterului distinctiv al mărcilor sonore nu diferă de cele aplicabile celorlalte categorii de mărci și că un semn sonor trebuie să aibă o anumită pregnanță care să permită consumatorului vizat să îl perceapă ca marcă, iar nu ca element de natură funcțională sau ca indicator fără o caracteristică intrinsecă proprie. Astfel, consumatorul produselor sau serviciilor în

³⁰⁾ A se vedea Tribunalul Uniunii Europene, Comunicat de presă nr. 120/21, Luxemburg, 7 iulie 2021, Hotărârea în cauza T-668/19, *Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO*, documentul este disponibil online la adresa <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210120ro.pdf>.

³¹⁾ *Ibidem*.

³²⁾ *Ibidem*.

cauză trebuie să poată face legătura cu această origine comercială, prin simpla percepție a mărcii, fără să fie coroborată cu alte elemente precum, printre altele, elemente verbale sau figurative ori chiar o altă marcă³³⁾.

Apoi, în măsura în care EUIPO a aplicat prin analogie jurisprudența potrivit căreia numai o marcă ce diferă în mod semnificativ de standardele sau uzanțele sectorului nu este lipsită de caracter distinctiv, Tribunalul subliniază că această jurisprudență a fost dezvoltată în raport cu mărcile tridimensionale care constau în forma produsului însuși sau a ambalajului său, în condițiile în care există o normă sau uzanțe ale sectorului privind această formă. Or, într-o asemenea situație, consumatorul în cauză, care este obișnuit să vadă una sau mai multe forme care corespund normei sau uzanțelor sectorului, nu va percepe marca tridimensională ca pe o indicație a originii comerciale a produselor dacă forma sa este identică sau similară cu forma sau formele obișnuite³⁴⁾.

Tribunalul adaugă că această jurisprudență nu stabilește criterii noi de apreciere a caracterului distinctiv al unei mărci, ci se limitează să precizeze că, în cadrul aplicării acestor criterii, percepția consumatorului mediu nu este neapărat aceeași în cazul unei mărci tridimensionale ca și în cazul unei mărci verbale, figurative sau sonore ce constă într-un semn independent de aspectul exterior sau de forma produselor. În consecință, Tribunalul reține că jurisprudența menționată referitoare la mărcile tridimensionale nu poate, în principiu, să fie aplicată la mărcile sonore. Cu toate acestea, deși EUIPO a aplicat, în mod eronat, respectiva jurisprudență, Tribunalul constată că această eroare nu este de natură să vicieze raționamentul expus în decizia atacată, care se întemeiază și pe un alt motiv³⁵⁾.

În ceea ce privește celălalt motiv, întemeiat pe percepția mărcii solicitate de publicul relevant ca fiind un element funcțional al produselor în cauză, Tribunalul observă, pe de o parte, că sunetul emis la deschiderea unei cutii de metal va fi efectiv considerat, în raport cu acest tip de produse, ca un element pur tehnic și funcțional. Astfel, deschiderea unei cutii de metal sau a unei sticle este intrinsecă unei soluții tehnice legate de manipularea băuturilor în vederea consumării lor, un asemenea sunet nu va fi perceput, așadar, ca indicația originii comerciale a acestor produse. Pe de altă parte, publicul relevant asociază imediat sunetul corespunzător fâșâitului bulelor cu băuturile. În plus, Tribunalul subliniază că elementele sonore și momentul de liniște de circa o secundă, privite în ansamblu, nu posedă nicio caracteristică intrinsecă ce le-ar permite să fie percepute de acest public ca o indicație a originii comerciale ale produselor. Aceste elemente nu sunt suficient de pregnante pentru a se distinge de sunete comparabile în domeniul băuturilor. Prin urmare, Tribunalul confirmă concluziile EUIPO în ceea ce privește lipsa caracterului distinctiv al mărcii solicitate³⁶⁾.

În sfârșit, Tribunalul respinge constatarea EUIPO potrivit căreia ar fi neobișnuit pe piața băuturilor și a ambalajelor pentru acestea ca originea comercială a unui produs să se semnaleze numai cu ajutorul sunetelor, pentru motivul că aceste produse sunt silențioase până la consumarea lor. Astfel, Tribunalul subliniază că majoritatea produselor sunt silențioase în sine și nu produc un sunet decât în momentul în care sunt consumate. Așadar, simplul fapt că un sunet nu poate să se audă decât cu ocazia consumării nu înseamnă că utilizarea unor sunete pentru a semnaliza originea comercială a unui produs pe o anumită piață ar fi încă neobișnuită. Tribunalul explică însă că o eventuală eroare a EUIPO în această privință nu conduce

³³⁾ Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea extinsă) din 7 iulie 2021, documentul este disponibil online la adresa <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243853&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=309303>.

³⁴⁾ A se vedea Tribunalul Uniunii Europene, Comunicat de presă nr. 120/21, Luxemburg, 7 iulie 2021, Hotărârea în cauza T-668/19, *Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO*, loc. cit. supra.

³⁵⁾ *Ibidem*.

³⁶⁾ A se vedea *L. Tozaru*, CJUE: Sunetul produs de desfacerea unei cutii de băuturi nu poate fi înregistrat ca marcă sonoră, publicat în data de 10 iulie 2021, documentul este disponibil online la adresa https://www.avocatnet.ro/articol_58461/CJUE-Sunetul-produs-de-desfacerea-unei-cutii-de-b%C4%83uturi-nu-poate-fi-inregistrat-ca-marc%C4%83-sonor%C4%83.html.

la anularea deciziei atacate, întrucât nu ar fi avut o influență determinantă asupra dispozitivului acestei decizii³⁷⁾.

În concluzie, Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene marchează un moment important în jurisprudența privind mărcile sonore, aducând clarificări esențiale asupra caracterului distinctiv necesar în cazul acestui tip de semn. Tribunalul reafirmă că aprecierea caracterului distinctiv al mărcilor sonore urmează aceleași criterii ca în cazul celorlalte tipuri de mărci, însă aplicarea acestora trebuie adaptată percepției consumatorului mediu. În speță, sunetul emis la deschiderea unei cutii de băutură, urmat de un fâșâit, este perceput ca un element funcțional și tehnic, lipsit de pregnanță sau originalitate care să indice o origine comercială clară. Chiar dacă EUIPO a aplicat greșit jurisprudența privind mărcile tridimensionale, Tribunalul consideră că această eroare nu afectează legalitatea deciziei finale. Astfel, hotărârea confirmă respingerea cererii de înregistrare a mărcii, stabilind un precedent important cu privire la limitele protecției oferite semnelor sonore într-un context comercial.

IV. CONCLUZII

Mărcile sonore, ca parte integrantă a categoriei mărcilor netradiționale, reflectă o evoluție semnificativă a concepției tradiționale asupra protecției semnelor distinctive în dreptul proprietății intelectuale. Într-un peisaj economic dominat tot mai mult de digitalizare și multimedia, unde brandurile caută metode inovatoare de a se diferenția, sunetul devine un instrument strategic de poziționare. Prin natura lor, semnele sonore au capacitatea de a crea o conexiune emoțională și memorabilă cu consumatorul, depășind barierele lingvistice și culturale. Această capacitate unică le conferă o valoare comercială considerabilă, mai ales în industrii precum media, divertismentul sau publicitatea.

Totuși, înregistrarea și protecția acestor mărci nu este lipsită de provocări. Sistemele legale naționale și europene au fost nevoite să se adapteze, renunțând treptat la cerința rigidă a reprezentării grafice în favoarea unor forme moderne, cum ar fi fișierele audio sau notațiile muzicale precise. Astfel, evoluția legislației, precum cea reflectată de Regulamentul privind marca Uniunii Europene, demonstrează o deschidere clară spre noile realități comerciale și tehnologice.

Prin prisma jurisprudenței analizate, în special cauzele *Shield Mark* și *Globo Comunicação*, rezultă că acceptarea unei mărci sonore ca semn distinctiv depinde nu doar de forma reprezentării, ci mai ales de capacitatea semnului de a fi memorabil și de a îndeplini funcția de identificare a originii comerciale. În această logică, nu orice sunet banal sau generic poate beneficia de protecție, ci doar acele sunete care dobândesc caracter distinctiv, fie intrinsec, fie prin utilizare.

³⁷⁾ *Ibidem*.