

# PELIFILIP

SKYTOWER BUILDING  
246C CALEA FLOREASCA • 15<sup>TH</sup> FLOOR  
014476 - BUCHAREST • 1<sup>ST</sup> DISTRICT • ROMANIA  
PHONE +40 21 527 2000 • FAX +40 21 527 2001  
OFFICE@PELIFILIP.COM • WWW.PELIFILIP.COM

## LEGĂTURA DINTRE DREPT ȘI MORALĂ. ÎNREGISTRAREA ȘI PROTEJAREA MĂRCILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ÎN ROMÂNIA

Autor: Marcu Florea, Associate PeliFilip

Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să decidă dacă legea care oferă posibilitatea autorităților administrative de a refuza înregistrare unor mărci considerate obscene încalcă libertatea de exprimare și primul amendament la Consituția SUA.<sup>1</sup>

Într-o opinie cu privire la această speță s-a susținut că *“dreptul mărcilor nu are scopul de a fi arbitrul moral al pieței și nu este echipat pentru a face acest lucru într-un mod echitabil. Scopul principal al legii mărcilor este de a proteja consumatorii de practici înșelătoare, nu de a le proteja fundamentele morale.”*<sup>2</sup>

Ne propunem să analizăm în ce măsură Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci („OSIM”), Oficiul European pentru Proprietate Intelectuală („OHIM” sau „EUIPO”) sau instanțele de judecată ar trebui să aibă posibilitatea să evalueze respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri.

### 1. Cadrul legal din România și Uniunea Europeană

Potrivit art. 5 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

*”Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute: [...] i) mărcile care sunt **contrare ordinii publice sau bunelor moravuri**”.*

În mod similar, Regulamentul (EC) No 207/2009 privind marca comunitară prevede la art 7 lit f):

*“Se respinge înregistrarea următoarelor: [...] Mărci care sunt **contrare ordinii publice sau bunelor moravuri**”.*

Textele de lege sunt similare și la rândul lor asemănătoare cu art.6 quinquies din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale conform căruia *”mărcile de fabrică sau de comerț la care se referă prezentul articol nu vor putea fi refuzate de la înregistrare sau invalidate decât în următoarele cazuri: 3) când ele sunt **contrare moralei sau ordinii publice** și, mai ales, când sunt de natură să înșele publicul”.*

### 2. Noțiunea de ordine publică și bune moravuri. Aprecierea OSIM, EUIPO și a instanțelor de judecată.

---

<sup>1</sup> Cauza se refera la înregistrarea mărcii *“The Slants”* (considerat un termen peiorativ folosit pentru a denumi persoanele asiatice); conform art. 2 (a) din Lanham Act *”Trademarks which are disparaging, scandalous and immoral cannot be registered”* apud.

<https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2016/09/29/supreme-court-will-hear-slants-trademark-case-which-is-directly-relevant-to-the-redskins-controversy/>

<sup>2</sup> Trademark Law Should Not Be the Judge of Our Ever-Evolving Moral Standards available at: <http://link.americanlawyer.com/>

Expresiile “**ordine publică**” și “**bune moravuri**” nu au, în legislație, un conținut strict delimitat, astfel încât interpretarea acestora diferă în funcție de teritoriul, perioada de timp, aria de drept și contextul în cadrul cărora sunt invocate.

La nivel european, ordinea publică a fost definită drept “*totalitatea normelor de drept aplicabile într-o anumită zonă, precum și ordinea de drept definită în tratatele Uniunii și în legislația secundară care reflectă o înțelegere a principiilor de bază ale dreptului precum drepturile omului*”<sup>3</sup>. În baza acestui temei au fost respinse de la înregistrare diferite categorii de mărci, printre care numele unor organizații teroriste, numele persoanelor care au legătura cu acestea, simbolurile sau denumirile unor partide politice interzise prin lege, simboluri ale totalitarismului sau elemente reglementate de legislația specifică a Uniunii Europene precum denumirea soiurilor de plante.<sup>4 5</sup>

**Principiile morale** au fost definite de OSIM drept „*totalitatea regulilor de conduită care s-au conturat în conștiința societății și a căror respectare s-a impus cu necesitate, printr-o experiență și practică îndelungată*”<sup>6</sup>. Conform ghidului de examinare EUIPO, acestea reprezintă valori subiective care, raportate la un consumator mediu, ar aduce atingerea valorilor morale ale acestuia. Sunt incluse prin această expresie mărcile care conțin blasfemii, semne rasiste, semne care au ca efect discriminarea unor categorii de persoane sau care reprezintă insulte.<sup>7</sup>

Aflându-ne în acest cadru de reglementare lax, oficiile de reglementare în proprietate intelectuală care examinează cererea de înregistrare și instanțele de judecată care ar putea fi confruntate cu o contestație sau cerere de anulare au o **marjă de apreciere largă** în ceea ce privește refuzul/ anularea mărcilor în baza încălcării ordinii publice și a principiilor morale. Conceptul de ordine publică și, mai cu seamă, cel de principii morale acceptate sunt greu de evaluat în mod obiectiv de un examinator sau, ulterior, de un judecător care ar fi pus în situația de a se distanța de backgroundul său social, religios și educațional, de opțiunile politice, filosofice sau religioase pentru a judeca legalitatea înregistrării prin prisma unui “*consumator mediu, cu standarde normale de sensibilitate și toleranță*”<sup>8</sup>. Definiția consumatorului mediu în acest context este greu de delimitat, având în vedere diferențele de gândire și viziune ale indivizilor dintr-o societate.

EUIPO a statuat că **examinarea mărcii trebuie realizată în contextul în care va fi utilizată și prin raportare la publicul țintă**. Deși face referire la publicul mediu (definit ca societatea per ansamblu eliminând extremele liberale sau puritane), EUIPO a reținut că o marcă, la fel ca un anumit tip de umor, poate fi potrivită pentru o categorie de persoane care este obișnuită cu expresiile respective, dar nepotrivită pentru restul societății.<sup>9</sup> În acest sens, Oficiul European a admis înregistrarea mărcii “*Screw You*”<sup>10</sup> pentru produsele comercializate în spații speciale (sex shop) dar a refuzat înregistrarea acesteia pentru celelalte categorii de produse care se adresează publicului larg și erau comercializate în supermarketuri.

Și în baza de date a OSIM există înregistrări de mărci care, în mod abstract, ar putea fi considerate ofensatoare, dar care puse în context au fost acceptate. Spre exemplu expresia “*In puii mei*” folosită ca titlu al unui program (comedie satirică) de televiziune în România este înregistrată deși expresia, *per se*, ar putea fi, în mod general, considerată licențioasă.

---

<sup>3</sup> Ghidul de Examinare a Mărcilor Europene, pag. 5, disponibil la:

[https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/](https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/)

<sup>4</sup> *ibid.*

<sup>5</sup> Regulamentul 2100/94 al Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante prevede reguli speciale pentru protecția acestora

<sup>6</sup> De Puta Madre, decizia OSIM disponibilă la:

[http://www.osim.ro/publicatii/editura/TOATE%20MATERIALELE/BULETIN%20DE%20JURISPRUDENTA%20ONLINE/REZUMATE/rezumat\\_buletin\\_de\\_jurisprudenta\\_in\\_dimeniul\\_proprietatii\\_intelectuale\\_national.pdf](http://www.osim.ro/publicatii/editura/TOATE%20MATERIALELE/BULETIN%20DE%20JURISPRUDENTA%20ONLINE/REZUMATE/rezumat_buletin_de_jurisprudenta_in_dimeniul_proprietatii_intelectuale_national.pdf)

<sup>7</sup> Cauza T-417/10, *iQue buenu ye! Hijoputa*, (para. 21)

<sup>8</sup> Această definiție a fost reținută de EUIPO în cauza R 495/2005-G *SCREW YOU* (para. 21)

<sup>9</sup> *ibid.* (para. 21)

<sup>10</sup> *ibid.*; EUIPO a reținut că „o persoană care este suficient interesată de jucării sexuale va fi probabil mai puțin ofensată de folosirea expresiei a carei înregistrare ca marcă se dorește (para. 29)”.

### 3. Exemple de mărci refuzate la înregistrare. Mărci a căror înregistrare a fost acceptată.

Un exemplu este **marca "Not Made in China"** refuzată la înregistrare în anul 2006 datorită faptului că aceasta ar sugera că produsele și serviciile din China sunt de calitate inferioară și că ar trebui evitate. Drept urmare, EUIPO a considerat că acceptarea înregistrării ar afecta relațiile dintre Uniunea Europeană și China și ar fi contrară ordinii publice și principiilor morale.<sup>11</sup>

A fost refuzată și înregistrarea mărcii figurative ce reprezenta **stema fostei uniunii sovietice**. Cererea a fost depusă de un designer rus, iar EUIPO a apreciat, având în vedere și legislația din unele foste state sovietice (Ungaria, Letonia, Cehia unde folosirea stemei este interzisă), că înregistrarea ar încălca ordinea publică și principiile morale acceptate în ceea ce privește o parte a publicului din țările sus-menționate. Decizia a fost menținută de CJUE care a statuat că aprecierea va avea în vedere percepția publicului din statele membre și că legile naționale care interzic utilizarea semnelor, deși nu impun o reglementare anume, reprezintă indicii puternice că publicul relevant ar putea fi afectat de folosirea acestei mărci.<sup>12</sup> **Marca "Bin Laden"** a fost refuzată la înregistrare întrucât consumatorii ar fi asociat semnul cu numele fostului conducător al organizației teroriste Al Qaeda.<sup>13</sup>

Argumentele oficiului și ale CJUE din deciziile prezentate mai sus sunt convingătoare și bine fundamentate în drept, însă abordarea nu este consecventă dacă privim către mărci similare, acceptate la înregistrare.

Din registrul on-line al EUIPO rezultă că există o serie de mărci înregistrate care conțin particula „**Mafia**”.<sup>14</sup> În condițiile în care această organizație a întreprins și organizat activități ilegale, de jocuri de noroc, trafic de stupefiante și având în vedere că numeroși membri ai acestor organizații au fost condamnați pentru numeroase infracțiuni, inclusiv omor, ar fi rezonabil să se considere că și înregistrarea acestei mărci ar fi contrară ordinii publice și principiilor morale acceptate.<sup>15</sup>

În ceea ce privește practica OSIM, menționăm decizia de respingere a înregistrării mărcii „**De Puta Madre**”. Deponentul a susținut că, deși elementele componente ale semnelor înregistrate reprezintă cuvinte obscene, expresia are înțelesul de „*I am cool*” (sunt tare) sau „*I feel great*” (mă simt grozav). Așa cum se menționează și în decizie, marca a fost acceptată la înregistrare în Elveția, San Marino, Grecia și Franța, însă **refuzată în România**. Din consultarea bazei de date a EUIPO rezultă că marca este înregistrată ca marcă europeană din anul 2006 și, deci **se bucură de protecție și pe teritoriul României**.

### 4. Consecințele refuzului

Oficiul European a afirmat într-o decizie că „**rațiunea din spatele interdicției de înregistrare este că privilegiile titularului unei mărci nu pot fi acordate în ceea ce privește semnele obscene care sunt contrare ordinii publice și principiilor morale**” și că „**profesioniștii care își desfășoară activitatea sub mărci contrare ordinii publice și principiilor morale nu trebuie să fie asistate de organele statului atunci când doresc să le protejeze.**”<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Decizia din 11 Septembrie 2006 cu privire la refuzul înregistrării mărcii comunitare "NOT MADE IN CHINA" așa cum apare în fișa mărcii disponibilă pe site-ul EUIPO; în apel decizia de refuz a fost menținută, dar în baza unui alt temei (marca a fost considerată descriptivă cu privire la originea geografică a produselor).

<sup>12</sup> Cauza T 232/2010 Couture Tech Ltd. v. EUIPO

<sup>13</sup> Bin Laden Trade mark Application Number: 02223907, cauza R0176/2004-2 apud. Cheryl Greig, Public Order and Morality as Grounds of Refusal. European Concept and Comparative Approach, disponibilă la

[https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod\\_data/content/198/GREIG\\_Cheryl.pdf](https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod_data/content/198/GREIG_Cheryl.pdf)

<sup>14</sup> Spre exemplu *Mafia Wars*, *Mafia Clowns*, *Mafia tarifa*, *Mafia Poker* etc.

<sup>15</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Mafia>

<sup>16</sup> n.8, Screw You (para. 13)

Efectele refuzului sunt lipsa protecției, care se traduce în posibilitate unor terți de a folosi marca, neînsemnând și o interdicție a profesionistului de a folosi marca refuzată la înregistrare.<sup>17</sup> Refuzul nu are ca efect interzicerea folosirii mărcii, ci lipsește solicitantul de prerogativele unui titular de marcă cu precădere posibilitatea de a interzice altora folosirea semnului înregistrat.<sup>18</sup>

Deși refuzul înregistrării mărcii nu oprește titularul să o folosească, această măsură poate fi interpretată ca o **restrângere a libertății de exprimare** întrucat **nu va fi rentabil** din punct de vedere comercial **să investească în campanii publicitare** de anvergură în lipsa unei protecții adecvate. Menționăm că publicitatea care prejudiciază respectul pentru demnitatea umană și morala publică sau include discriminări bazate pe rasă, sex, limbă, origine, identitate etnică sau naționalitate este interzisă, prin reglementări de drept administrativ.<sup>19</sup> Astfel, consumatorii sunt protejați de astfel de practici prin modalități mai energice decât interzicerea înregistrării mărcii.

Chiar dacă cererea de înregistrare este refuzată, titularul poate utiliza marca în continuare, chiar în desfășurarea activității pentru care a solicitat protecția.<sup>20</sup>

## 5. Este interdicția justificată? Este această suficientă?

Având în vedere că refuzul protecției nu echivalează cu interzicerea mărcii, măsura pare un **mod de a „pedepsi”** profesioniștii care aleg să își desfășoare activitatea distanțându-se de o abordare conservatoare, utilizând semne care pot fi considerate imorale de o parte a publicului. Astfel, este refuzată protecția acestora împotriva unor practici comerciale incorecte ale concurenților care folosesc aceeași marcă.

Nu aducem obiecții cu privire la faptul că mărcile imorale ar trebui excluse din comerț, însă **excluderea acestora ar trebui să fie asigurată de mecanismele economiei de piață** nu de cenzura autorităților sau a instanțelor. Dacă persoanele care formează **publicul țintă** se vor considera lezate în ceea ce privește fundamentele lor morale, vor **refuza să cumpere produsele și serviciile respective**, iar asta va determina profesionistul să înceteze folosința acesteia. Dacă, dimpotrivă, publicul țintă **folosește produsele și serviciile** furnizate sub semnul respectiv, ni se pare **injustă soluția de a refuza protecția valorii economice astfel create** și de a permite și altor comercianți să devină pasageri clandestini și să folosească însemne generând o confuzie în rândul consumatorilor din prisma titularului de drept<sup>21</sup>. Credem că indiferent de gusturile lor și de standardul moral pe care îl au, **consumatorii ar trebui să se bucure de claritate cu privire la originea produselor și serviciilor pe care le folosesc**. Menționăm că soluția refuzului înregistrării unei mărci pentru că ar fi contrară bunelor moravuri vine în contradicție cu reglementarea din **alte ramuri ale dreptului proprietății intelectuale** spre exemplu dreptul de autor. După cum s-a afirmat și în doctrină, operele sunt protejate indiferent de conținutul creației, de moralitatea sau imoralitatea autorilor acesteia<sup>22</sup>. Este adevărat că **libertatea artistică** poate fi pusă mai presus de **libertatea comercială**, însă considerăm că valoarea economică generată de utilizarea unei mărci ar trebui să se bucure de o protecție juridică.

## 6. Concluzii

În ceea ce privește motivele de ordine publică, ni se pare deplin justificat ca mărcile să fie refuzate la înregistrare. Aprecierea ordinii publice poate fi realizată într-o manieră obiectivă, prin raportare la normele dreptului pozitiv iar atitudinea subiectivă a interpretatorului joacă un rol mai restrâns. Credem însă că **sanctiunea încălcării ordinii publice**, ar trebui să fie mai energică și realizată prin **mijloace de drept administrativ**, astfel încât comercializarea produselor și serviciilor respective să fie restrânsă pentru locuri speciale sau sancționată. Cu alte cuvinte, mărcile care pot fi folosite ar trebui

---

<sup>17</sup> Intertops T-140/02 (para. 28- 33) posibilitatea de a furniza serviciile și de a vinde bunurile pentru care s-a depus cererea nu influențează caracterul semnului de a fi contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.

<sup>18</sup> Screw You (para. 13).

<sup>19</sup> Art. 70 Legea 296/2004 privind Codul Consumului

<sup>20</sup> Cauza T-417/2010, iQue bueno ye! Hijoputa (para. 26)

<sup>21</sup> Contrar acestui punct de vedere s-a afirmat că ar putea apărea mărci susținute de grupări extremiste spre exemplu ex. Klu Klux Klan, apud. Christine Haight Farley, Stabilizing Morality in Trademark Law, disponibilă la: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2439958](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2439958)

<sup>22</sup> Lucian Poenaru, Moralitatea drepturilor morale de autor. Realizarea de opera pornografice, in Revista Romană de Proprietate Intelectuală, nr. 1/2013

să poată fi și înregistrate în timp ce mărcile care sunt refuzate la înregistrare să fie interzise și în ceea ce privește utilizarea lor.

Cu privire la situația mărcilor care aduc atingere **principiilor morale**, credem că **aprecierea examinatorilor** și ulterior a instanței este **esențialmente subiectivă**. Drept urmare, filtrul de moralitate ar trebui să existe la un moment ulterior înregistrării, la momentul punerii în vânzare astfel încât publicul să fie liber să elimine mărcile respective prin refuzul de plăți pentru produsele și serviciile oferite sub acestea.

În concluzie, așteptând decizia Curții Supreme a Statelor Unite, credem că este îndreptățită opinia conform căreia dreptul proprietății intelectuale nu oferă cele mai potrivite mijloace de protecție a ordinii publice și a bunelor moravuri.