

Marcă *versus* nume comercial - conflict sau coexistență?

De curând s-a solutionat în apel un litigiu în cadrul caruia societatea noastră a asigurat asistența și reprezentare, ce a avut ca obiect **conflictul dintre un nume comercial (denumirea unei societăți) înregistrat la Registrul Comerțului cu o marcă** ce conține atât elemente verbale cât și figurative, deci o marcă combinată.

Instanțele române au transat litigiul în favoarea mărcii, respingând practic revendicarea numelui comercial, deși acesta era înregistrat la Registrul Comerțului anterior înregistrării mărcii și conține, în parte, elemente de similaritate cu cele ale mărcii a cărei anulare a solicitat-o, reținând, în esență, următoarele argumente juridice:

a) Numele comercial identifică comerciantul mai degrabă în relațiile sale cu **partenerii de afaceri și/sau cu autoritățile statului** (de exemplu pentru respectarea obligațiilor de natură fiscală), de vreme ce **marca** identifică comerciantul prin prisma produselor și serviciilor acestuia, individualizându-l în fața **consumatorului**, în raport cu alți comercianți.

b) C.J.U.E. a subliniat în practică să că funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului date privind **identitatea de origine** a produsului sau serviciului desemnat de marcă.

c) O altă funcție a mărcii o reprezintă și funcția de concurență, ce garantează că toate produsele și serviciile ce o poartă

Trademark *versus* legal name - conflict or coexistence?

Recently was settled in the appeal a dispute in which our company provided assistance and representation, which had as object the **conflict between a commercial name (legal name of a company)** registered at the Trade Register **with a trademark** containing both verbal and figurative elements, so a combined brand.

The Romanian courts settled the dispute in favor of the trademark, practically rejecting the claim of the legal name, although it was registered at the Trade Register prior to the trademark registration and contains, in part, similar elements to those of the trademark whose cancellation it requested, being retained, in essence, the following legal arguments:

a) The **legal name** identifies the trader rather in its relations with **business partners and / or state authorities** (for example for compliance with tax obligations), while the **trademark** identifies the trader in terms of its products and services, individualizing it in front of **consumer**, in relation to other traders.

b) The European Union Court of Justice emphasized in its practice that the essential function of the trademark is to guarantee the consumer or data user on the **identity of the origin** of the product or service designated by the trademark.

c) Another function of the trademark is the competition function, which guarantees that all the products and

provin de **sub controlul unei singure** întreprinderi, sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

d) Dreptul la numele comercial cuprinde doar **atributul folosinței**, iar nu și celelalte atribute de care se bucură titularul unei mărci (**posesia, folosința și dispoziția**).

e) Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să **interzică terților să folosească**, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și pentru că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă; utilizarea semnelui pe documente sau pentru publicitate.

f) Efectele dobândite de cei doi titulari asupra celor două drepturi, respectiv dreptul asupra numelui comercial și dreptul asupra mărcii, au fost analizate comparând cele două acte normative, respectiv art. 30 alin. 1 și 4 din **Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului** cu art. 36 din **Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice**.

g) Asadar, plecând de la regimul juridic distinct al fiecăruia dintre drepturile aflate în conflict (dreptul asupra numelui comercial, respectiv dreptul asupra mărcii) instanțele au constatat că titularul numelui comercial a folosit acest semn, prin menționarea lui pe bonurile fiscale, pe facturi, în contractele comerciale cu partenerii de

services that carry it come from the **control of a single** enterprise, or from economically related enterprises.

d) The right to a legal name includes only the **attribute of use**, and not the other attributes owned by the trademark owner (**possession, use and disposition**).

e) The trademark owner may **request the competent court to prohibit third parties from using**, in their commercial activity, without his consent: a sign for which, because it is identical or similar to a trademark and because the goods or services to which the trademark applies are identical or similar, there is a risk of confusion in the public's perception, including the risk of association between the sign and the trademark; use of the sign on documents or for advertising.

f) The effects acquired by the two owners on the two rights, respectively the right on the legal name and the right on the trademark, were analyzed comparing the two normative acts, respectively art. 30 para. 1 and 4 of Law no. **26/1990 regarding the Trade Register** with art. 36 of **Law no. 84/1998 on trademarks and geographical indications**.

g) Therefore, starting from the distinct legal regime of each of the conflicting rights (the right over the legal name, respectively the right over the trademark) the courts found that the owner of the legal name used this sign, by mentioning it on tax receipts, invoices, in commercial contracts with business partners, being registered in the

afaceri, fiind înscris în actele emise de autoritățile administrative, deci doar în scopul pentru care acest semn a fost înregistrat la Registrul Comerțului, respectiv acela de identificare a comerciantului, însă nu l-a folosit și cu funcția de marcă, și în consecință, au acordat castig de cauză dreptului asupra marcii.

Concluzia acestui litigiu poate constitui un motiv de reflexie asupra drepturilor de proprietate industrială aflate deja în patrimoniul societăților, dar și asupra celor ce urmează să fie înregistrate, deoarece un *brand* de valoare se obține cu eforturi consistente și după perioade însemnate de timp, iar protecția juridică a acestuia este unul dintre elementele sale esențiale.

documents issued by the administrative authorities, so only for the purpose for which this sign was registered in the Trade Register, respectively that of identifying the trader, but did not use it with the trademark function, and consequently, they won the trademark right.

The *conclusion of this litigation* can be a reason to reflect on the intellectual property rights already in the company's patrimony, but also on those to be registered, because a valuable *brand* is obtained with consistent efforts and after significant periods of time, and legal protection of this is one of its essential elements.

LTJ Trademark is an intellectual property entity of *LTJ & Partners* that focuses on obtaining, enforcing and defending against claims relating to trademarks and copyrights. For more information about us, please visit our website at www.ltj-trademark.ro.

17.02.2021