

Principalele modificări aduse de DIRECTIVA (UE) 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci

Grațiana Costache
Șef Serviciu Juridic

15 mai 2018

1. Semne care pot să constituie o marcă

Orice semne sau combinații de semne, care sunt capabile:

- să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și
- să fie reprezentate în registru într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.

2. Cerințe referitoare la cererea de înregistrarea mărcii

Denumirea și clasificarea produselor și serviciilor – art. 39

- Produsele și serviciile trebuie identificate cu suficientă claritate și precizie pentru a permite autorităților competente și agenților economici să determine întinderea protecției.
- Utilizarea termenilor generali, inclusiv a indicațiilor generale ale titlurilor claselor din Clasificarea Nisa, se interpretează ca incluzând toate produsele sau serviciile cuprinse în mod clar în sensul literal al indicației sau al termenului.

3. Perioada de *cooling off* în procedura de opoziție

Art. 43 alin. (3) din Directivă:

Părții care a formulat opoziția și solicitantului li se acordă, la cererea lor comună, **cel puțin două luni** în cadrul procedurii de opoziție pentru a permite posibilitatea unei soluționări amiabile.

4. Motive noi de refuz sau de anulare (art. 4 din Directivă)

- mărcile excluse de la înregistrare în temeiul legislației U.E., al legislației naționale sau al acordurilor internaționale la care U.E. sau S.M. este parte, care prevăd protecția **denumirilor de origine și a indicațiilor geografice**
- mărcile excluse de la înregistrare în temeiul legislației U.E. sau al acordurilor internaționale la care U.E. este parte, care prevăd protecția **mențiunilor tradiționale pentru vinuri**;
- mărcile excluse de la înregistrare în temeiul legislației U.E. sau al acordurilor internaționale la care U.E. este parte, care prevăd **protecția specialităților tradiționale garantate**;
- mărcile compuse din sau care reproduc în elementele lor esențiale o denumire anterioară a unui **soi de plante**, înregistrată în conformitate cu legislația U.E. sau cu legislația națională a S.M., ori a acordurilor internaționale la care U.E. sau S.M. respectiv este parte,.... și care se referă la soiuri de plante din aceeași specie sau din specii înrudite îndeaproape.

5. Dreptul de a interzice acțiunile pregătitoare în legătură cu utilizarea ambalajelor sau a altor suporturi (art. 11 din Directivă)

Interzicerea în cursul schimbului comercial a următoarelor acte:

- aplicarea unui semn identic sau similar cu marca pe ambalaje, etichete, elemente sau dispozitive de securitate sau de autenticitate sau pe orice alte suporturi pe care poate fi aplicată marca.
- oferirea, introducerea pe piață sau deținerea, precum și importul sau exportul ambalajelor, etichetelor, elementelor sau dispozitivelor de securitate sau de autenticitate sau a oricăror alte suporturi.

6. Interdicția de a utiliza marca înregistrată în numele unui agent sau al unui reprezentant (art. 13 din Directivă)

În cazul mărcii înregistrate în numele agentului sau al reprezentantului titularului, fără consimțământul titularului, titularul poate:

- să se opună utilizării mărcii sale de către agentul sau reprezentantul său;
- să solicite cesiunea mărcii în favoarea sa.

- cu excepția situației în care agentul sau reprezentantul își justifică demersul.

7. Neutilizarea ca mijloc de apărare în cazul unei acțiuni în contrafacere (art. 17 din Directivă)

Titularul unei mărci este îndreptățit să interzică utilizarea unui semn numai în măsura în care nu riscă să fie decăzut din drepturile sale.

La cererea pârâtului, titularul mărcii prezintă dovada că, în perioada de cinci ani care precedă data introducerii acțiunii, marca a fost utilizată în mod efectiv, pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dovada că există motive întemeiate pentru neutilizare.

! cu condiția ca procedura de înregistrare a mărcii să fi fost încheiată de cel puțin cinci ani la data introducerii acțiunii.

8. Neutilizarea ca mijloc de apărare în procedurile de anulare – art. 46 din Directivă

La cererea pârâtului, titularul mărcii anterioare prezintă dovada că, în perioada de cinci ani care precedă data cererii de anulare, marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv, pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau că există motive întemeiate pentru neutilizare.

! cu condiția ca procedura de înregistrare a mărcii anterioare să se fi încheiat de cel puțin cinci ani la data cererii de anulare.

9. Procedura de decădere din drepturi sau de declarare a nulității– art. 45 din Directivă

Statele membre prevăd o procedură administrativă eficientă și rapidă de decădere din drepturi sau de declarare a nulității unei mărci în fața oficiilor lor.

Termen de transpunere – art. 45: 14 ianuarie 2023

Termen de transpunere a Directivei: 14 ianuarie 2019

10. Înscrierea în registru a modificărilor în situația juridică a mărcilor

Statele membre instituie proceduri care să permită înscrierea în registrele lor a:

- drepturilor reale (art. 23 din Directivă)
- măsurilor de executare silită (art. 24 din Directivă)
- transferurilor (art. 22 din Directivă)

Dispozițiile sus-menționate se aplică și în cazul cererilor de marcă (art. 26 din Directivă)

11. Aspecte privind claritatea și predictibilitatea

- Marca este înregistrată la încheierea procedurii de înregistrare.
- Procedura de înregistrare se consideră încheiată la data la care cererea de marcă admisă la înregistrare nu mai poate face obiectul unei opoziții sau, în cazul în care a fost depusă o opoziție, la data la care decizia privind opoziția a devenit definitivă sau opoziția a fost retrasă.
- Data înregistrării mărcii se înscrie în registru.
- Utilizarea mărcilor – art. 16 din Directivă - în termen de cinci ani de la data încheierii procedurii de înregistrare.

12. Cooperarea în domeniul înregistrării și administrării mărcilor (art. 51 din Directivă)

Oficiile au libertatea de a coopera în mod eficace atât între ele, cât și cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, pentru a promova convergența practicilor și a instrumentelor legate de examinarea și înregistrarea mărcilor.

Vă mulțumesc pentru atenție!