



Reforma dreptului european al
mărcilor. Consecințe asupra
legislației române în materie

av. dr. Sonia Florea

S.C.A. Florea Gheorghe și asociații
sonia.florea@avfloreagheorghe.ro



Reforma dreptului european al mărcilor. Directiva nr. 2015/2436

- publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 336 din 23 decembrie 2015
 - <http://eur-lex.europa.eu>
- în vigoare de la data de 13 ianuarie 2016
- termene de transpunere:
 - 14 ianuarie 2019
 - 14 ianuarie 2023, pentru transpunerea art. 45, care cuprinde norme de procedură



Reforma dreptului european al mărcilor. Regulamentul nr.2017/1001

- publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154 din data de 16 iunie 2017
 - <http://eur-lex.europa.eu>
- abrogă Regulamentul nr. 207/2009 și Regulamentul nr. 2015/2424
- intră în vigoare la 1 octombrie 2017
- direct aplicabil pe teritoriul României
- “marca Uniunii Europene”
- cererea se depune direct la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
- **cap. XII, art. 66 – 71 din L. nr. 84/1998**



Reforma dreptului european al mărcilor. Mărci naționale și mărci UE

- Directiva nr. 2015/2436 și Regulamentul nr. 2017/1001 sunt redactate concomitent și conțin dispoziții legale identice, pentru:
 - "...a spori coerența Directivei... cu Regulamentul..."
 - "...a reduce elementele de divergență din cadrul sistemului mărcilor din Europa în ansamblu, menținând totodată protecția mărcilor naționale ca o opțiune atractivă pentru solicitanți"
 - a asigura "...coexistența și echilibrul sistemelor mărcilor la nivel național și la nivelul Uniunii"



Reforma dreptului european al mărcilor. Mărci naționale și mărci UE

- "...apropierea nu numai a dispozițiilor de drept material, ci și a normelor procedurale. Prin urmare, principalele norme procedurale în domeniul înregistrării mărcilor specifice statelor membre și cele ale sistemului de mărci UE ar trebui să fie aliniate..." (par. 9, preambul Directivă)



Reforma dreptului european al mărcilor. Mărci naționale și mărci UE

- “...procedura de înregistrare a mărcilor în statele membre...ar trebui să respecte norme similare celor aplicabile mărcilor UE.” (par. 36, preambul Directivă)
- Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului 2017/1001 C (2017) 3224, din 18.05.2017, în vigoare la 1 octombrie 2017
- Regulamentul delegat C (2017) 3212, din 18.05.2017, în vigoare la 1 octombrie 2017



Directiva nr. 2015/2436, art. 3. Semnele înregistrate ca marcă

- cerința reprezentării grafice a semnului
- art. 3, Directivă; par. 13, preambul Directivă:
 - “semnul să fie reprezentat într-un mod care să fie clar, precis, autonom, ușor accesibil, inteligent, durabil și obiectiv”
 - conform hot. CJUE, C-273/00, *Sieckmann*
 - “în orice formă corespunzătoare cu ajutorul tehnologiei general disponibile”; par. 10, Regulament nr. 2017/1001
- art. 2, L. 84/98; art. 3, Regulament (HG nr. 1134/2010)



Directiva nr. 2015/2436, art. 3. Semnele înregistrate ca marcă

- Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului 2017/1001 C(2017) 3224, din 18.05.2017, art. 3: **tipurile mărcii și reprezentarea grafică**
 - marcă verbală
 - marcă figurativă
 - marcă tridimensională
 - marcă de poziționare



Directiva nr. 2015/2436, art. 3. Semnele înregistrate ca marcă

- marcă dinamică
- marcă de culoare
- marcă sonoră – fișier audio/reprezentare în note muzicale
- marcă în mișcare – fișier video/imagini statice secvențiale
- marcă multimedia – fișier audiovizual
- marcă hologramă – fișier video/reproduceri grafice/fotografice care permit identificarea efectului holografic
- marcă de orice alt tip, a cărei reprezentare este conformă standardelor și care poate fi însoțită de o descriere



Directiva nr. 2015/2436, art. 4 și 5.

Motive de refuz/nulitate

- sunt reglementate noi motive de nulitate absolută și relativă
- motivele sunt enumerate exhaustiv
- unele sunt obligatorii pentru statele-membre, altele sunt facultative (par. 14, preambul Directivă)



Directiva nr. 2015/2436, art. 4.

Motive absolute de refuz/nulitate

- nu au corespondent în Directiva 2008/95 și L. nr. 84/1998:
 - art. 4 alin. (1) lit. (i): denumiri de origine și indicații geografice
 - art. 4 alin. (1) lit. (j): mențiuni tradiționale pentru vinuri
 - art. 4 alin. (1) lit. (k): specialitățile tradiționale garantate
 - art. 4 alin. (1) lit. (l): denumiri ale soiurilor de plante



Directiva nr. 2015/2436, art. 4.

Motive absolute de refuz/nulitate

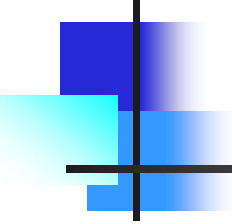
- Regulamentul nr. 2017/1001, art. 59: reaua-credință la înregistrare este cauză de nulitate absolută a înregistrării
- Directiva nr. 2015/2436, art. 4 alin. (2): reaua-credință la înregistrare poate fi reglementată
 - obligatoriu pentru statele membre, ca motiv de nulitate absolută
 - opțional, ca motiv absolut de refuz



Directiva nr. 2015/2436, art. 4.

Motive absolute de refuz/nulitate

- art. 4 alin. (4), teza a II-a: **caracterul distinctiv poate fi dobândit:**
 - după data depunerii cererii de înregistrare, dar înainte de data finalizării procedurii de înregistrare
 - **opțional pentru Statele-membre**
- marca nu va fi anulată dacă a dobândit caracter distinctiv înainte de data formulării cererii de anulare, indiferent dacă la data depunerii cererii de înregistrare a avut sau nu acest caracter
 - **obligatoriu pentru Statele-membre**
- vezi și art. 8, Directivă, fără corespondent în Directiva 2008/95 și în L. nr. 84/1998
- **art. 5 alin. (2) L. nr. 84/1998**



Directiva nr. 2015/2436, art. 5.

Motive relative de refuz/nulitate

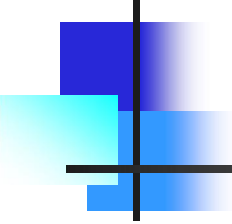
- "marcă anterioară"
- art. 5 alin. (3) lit. (a), Directivă; C-292/00, *Davidoff c. Gofkid*: protecția mărcilor de renume, indiferent dacă produsele/serviciile sunt sau nu sunt similare (+ avantaje necuvenite/atingerea renumelui mărcii anterioare)
- vezi și art. 8, Directivă, fără corespondent în Directiva 2008/95 și în L. nr. 84/1998
- art. 6 alin. (4) lit. a) L. nr. 84/1998



Directiva nr. 2015/2436, art. 5.

Motive relative de refuz/nulitate

- denumire de origine/indicație geografică anterioară
- art. 5 alin. (3) lit. (c):
 - cerere de înregistrare a unei denumiri de origine/indicație geografică,
 - dacă “denumirea de origine sau indicația geografică respectivă conferă dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare”
 - art. 6, L. nr. 84/1998



Directiva nr. 2015/2436, art. 5.

Motive relative de refuz/nulitate

- drept anterior la marcă neînregistrată/alt semn utilizat în comerț
- art. 5 alin. (4) lit. (a) și (b), Directivă; la fel, art. 6 alin. (4) lit. b), L. nr. 84/1998
- **problemă:** de clarificat dacă drepturile anterior dobândite prin folosirea în activitatea comercială a unei mărci neînregistrate/alt semn utilizat în comerț conferă sau nu titularului prerogativa de a interzice utilizarea mărcii ulterioare



Directiva nr. 2015/2436, art. 5.

Motive relative de refuz/nulitate

- drept anterior la un nume
- art. 5 alin. (4) lit. (b) (i), Directivă; par. 27, preambul; la fel, art. 6 alin. (4) lit. c), L. nr. 84/1998
- împotriva înregistrării mărcii pot fi invocate:
 - dreptul la nume comercial și
 - dreptul la nume personal, dobândite anterior datei depozitării cererii de înregistrare a unei mărci (principiul priorității)



Directiva nr. 2015/2436 și Regulamentul nr. 2017/1001

- **denumirea și clasificarea produselor și serviciilor**
- art. 39, Directivă, par. 37, preambul Directivă; art. 33, Regulament; hot. CJUE, C-307/10, *IP Translator*
- numai pe baza cererii => amploarea protecției solicitate
- produsele/serviciile indicate cu suficientă claritate și precizie
- utilizarea termenilor generali și a indicațiilor generale ale titlurilor claselor; sunt incluse produsele/serviciile cuprinse în mod clar în înțelesul literal al acestora
- produsele/serviciile, conform înțelesului literal, trebuie grupate în clasele din clasificarea de la Nisa
- art. 33, alin. (8), Regulament: intenția de a înregistra marca pentru **produse care depășesc înțelesul literal** al titlului clasei, cu condiția ca **toate produsele să fie incluse în aceeași clasă**



Directiva nr. 2015/2436.

Motive absolute de refuz/nulitate

- observația, cerea în anulare. calitate procesuală activă
- orice persoană fizică și juridică
- "orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii"
- art. 40 și art. 45 alin. (4) lit. (a), Directivă
- art. 37 C.pr.civ.
- art. 47, L. nr. 84/1998



Directiva nr. 2015/2436 și Regulamentul nr. 2017/1001

- termenul de formulare a opoziției
- art. 46 din Regulamentul nr. 2017/1001: 3 luni de la publicarea cererii de înregistrare a mărcii UE
- calitatea procesuală activă în procedura opoziției
- titularii mărcilor, denumirilor de origine/indicații geografice anterioare (art. 43, Directivă)
- deținătorii de licențe împuterniciți de către titulari (art. 46, Regulament)



Directiva nr. 2015/2436. Examinarea motivelor de refuz

- **examinarea motivelor relative. efectuarea raportului de cercetare**
- art. 43 din Regulamentul nr. 2017/1001: raportul de cercetare se poate efectua la nivelul UE sau la nivelul statelor membre indicate, la cererea solicitantului unei mărci UE, formulată la momentul depunerii cererii, cu plata unei taxe
- informarea tuturor titularilor mărcilor anterioare identificate în raportul de cercetare despre publicarea cererii de înregistrare a mărcii



Directiva nr. 2015/2436 și Regulamentul nr. 2017/1001

- data de la care drepturile conferite de marca UE devin opozabile terților
- data publicării înregistrării mărcii (art. 11, Regulamentul nr. 2017/1011)
- pentru fapte de încălcare/contrafacere săvârșite între data publicării cererii de înregistrare și data publicării înregistrării mărcii, titularul poate cere o compensație rezonabilă
- instanța nu poate soluționa acțiunea în constatarea încălcării/în contrafacere decât după data publicării înregistrării mărcii
- art. 37 din Legea nr. 84/1998



Directiva nr. 2015/2436 și Regulamentul nr. 2017/1001

- marca UE ar trebui să fie tratată ca un obiect al dreptului de proprietate (par. 26, preambul Regulament); mărcile și cererile de înregistrare a mărcilor, ca obiecte ale dreptului de proprietate (secțiunea 5 și art. 26, Directivă)
- **dreptul conferit de marcă** = dreptul de a interzice terților folosirea unui semn în activitățile comerciale, într-o modalitate care aduce atingere **funcției esențiale a mărcii de a garanta consumatorilor originea produselor/serviciilor**
- "...contrafacerea unei mărci nu poate fi stabilită decât dacă semnul este utilizat în comerț pentru a diferenția produsele/serviciile..." (par. 18, preambul Directivă)
- **opțional** pentru statele membre: protejarea prin drept exclusiv a altor funcții ale mărcii

Directiva nr. 2015/2436.

Conținutul dreptului la marcă

- nu au corespondent în Directiva 2008/95 și în Legea nr. 84/1998:
- art. 10 alin. (3) lit. (d): dreptul de a interzice terților utilizarea semnului ca denumire comercială/nume al unei societăți/parte a acestora
- nu dacă terții au dobândit drepturi anterioare datei depunerii cererii de înregistrare a mărcii [art. 10 alin. (2), Directivă; par. 17, preambul Directivă]
- terții care nu au dobândit drepturi anterioare cu privire la nume comercial NU se pot apăra în acțiunea în constatarea încălcării/în contrafacere formulată de titularul mărcii [art. 14 alin. (1) lit. (a), Directivă; par. 27, preambul Directivă]
- art. 36 alin. (3) și art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998



Directiva nr. 2015/2436.

Conținutul dreptului la marcă

- nu au corespondent în Directiva 2008/95 și în Legea nr. 84/1998:
- art. 10 alin. (3) lit. (f): dreptul de a interzice terților utilizarea semnului în publicitatea comparativă, într-un mod care contravine Directivei 2006/114/CE
- art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998

Directiva nr. 2015/2436.

Conținutul dreptului la marcă

- nu au corespondent în Directiva 2008/95 și în Legea nr. 84/1998:
- art. 10 alin. (4): dreptul de a interzice terților introducerea produselor în statul membru în care este înregistrată marca, chiar fără a le pune în liberă circulație în statul respectiv, dacă produsele, inclusiv ambalajele, provin din țări din afara UE și poartă fără consimțământul titularului o marcă identică/similară cu marca înregistrată pentru respectivele produse
- dovada declarantului/deținătorului mărfurilor că titularul mărcii înregistrate nu are drept la marcă în țara de destinație finală
 - Contrar hot. CJUE, C-446/09 și C-495/09, *Philips și Nokia*
- art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998



Directiva nr. 2015/2436.

Conținutul dreptului la marcă

- nu au corespondent în Directiva 2008/95 și în Legea nr. 84/1998:
- art. 11: dreptul de a interzice terților acțiuni pregătitoare pentru utilizarea ambalajelor, etichetelor, elementelor, dispozitivelor de securitate/autenticitate
- numai după ce produsele au fost puse în liberă circulație
- art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998

Directiva nr. 2015/2436.

Conținutul dreptului la marcă

- nu au corespondent în Directiva 2008/95 și în Legea nr. 84/1998:
- art. 12: dreptul de a solicita editorului unui dicționar, unei enciclopedii sau unei lucrări de referință similare, să însoțească reproducerea mărcii de indicația că aceasta este o marcă înregistrată
- art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998

Directiva nr. 2015/2436.

Conținutul dreptului la marcă

- nu au corespondent în Directiva 2008/95 și în Legea nr. 84/1998:
- art. 13: dreptul titularului de a opta între a-i interzice utilizarea mărcii agentului/reprezentantului care a înregistrat o marcă în nume propriu, fără consimțământul acestuia, sau a-i solicita cesiunea mărcii
- art. 36 alin. (3), art. 6 alin. (5), art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998



Directiva nr. 2015/2436.

Acțiunea în contrafacere

- nu au corespondent în Directiva 2008/95 și în Legea nr. 84/1998:
- art. 18: dreptul reclamantului, titular al mărcii anterioare, de a interzice pârâtului, titularul unei mărci ulterior înregistrate, utilizarea acestei mărci, fără anularea ei prealabilă
- art. 36 alin. (3) și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 84/1998



Directiva nr. 2015/2436.

Acțiunea în contrafacere

- nu are corespondent în Legea nr. 84/1998:
- art. 17: invocarea neutilizării mărcii ca mijloc de apărare în acțiunea în contrafacere
- vezi și par. 24, preambul Regulament 2017/1001: nu se justifică protejarea mărcilor decât în măsura în care acestea sunt în mod efectiv utilizate

Regulamentul nr. 2017/1001.

Acțiunea în contrafacere

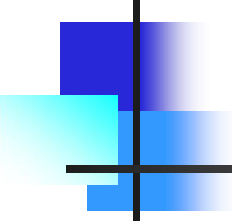
- art. 17: încălcarea unei mărci UE intră sub incidența legislației interne special adoptate în materie (acțiunea în contrafacere = acțiune special reglementată)
- nu este exclusă formularea unor acțiuni (altă decât acțiunea în contrafacere) în temeiul legislației interne referitoare la:
 - răspunderea civilă
 - concurența neloială



Directiva nr.2015/2436.

Anularea și decăderea administrative

- nu au corespondent în Directiva 2008/95 și în Legea nr. 84/1998:
- art. 45: obligația Statelor membre de a reglementa în dreptul intern "...o procedură administrativă eficientă și rapidă de decădere din drepturi sau de declarare a nulității unei mărci în fața oficiilor lor."
- **art. 46 și 47 din Legea nr. 84/1998**
- a se vedea și art. 97, Regulamentul nr. 2017/1001: mijloacele de probă



Regulamentul nr. 2017/1001, art. 152. Cooperarea cu Oficiul

- standarde comune de examinare
- baze de date și portaluri comune sau conectate
- schimb continuu de date și informații
- standarde și practici comune, în scopul de a asigura interoperabilitatea între procedurile și sistemele din întreaga Uniune
- schimb de informații privind drepturile și procedurile de proprietate industrială
- schimb de cunoștințe și de asistență tehnică



Vă mulțumesc pentru atenție!

Pentru întrebări:

sonia.florea@avfloreagheorge.ro