

Elemente de noutate privind apărarea drepturilor asupra mărcilor impuse de armonizarea la nivel european a legislațiilor naționale în domeniul protecției mărcilor

Grațiela Costache
Șef Serviciu Juridic, Afaceri Europene
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

~ august 2019 ~

1. Semne care pot să constituie o marcă

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, cu condiția ca aceste semne să fie 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 înregistrare a mărcii

Denumirea și clasificarea produselor și serviciilor:

- Produsele și serviciile trebuie identificate cu suficientă claritate și precizie pentru a permite autorităților competente și agenților economici să determine întinderea protecției.
- Utilizarea unor termeni generali sau a indicațiilor generale cuprinse în titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa se interpretează ca incluzând toate produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicației sau al termenului respectiv.

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

- Se acordă un termen de două luni în vederea unei soluționări amiabile.
- La cererea comună a părților, acest termen poate fi prelungit cu o perioadă care va fi indicată în mod expres de părți și care nu poate depăși 3 luni.
- Dacă părțile nu ajung la o înțelegere se va proceda la soluționarea opoziției.

4. Motive noi de refuz sau de anulare

- 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. Cererea de anulare întemeiată pe o marcă anterioară nu este admisă dacă nu ar fi fost admisă la data depunerii mărcii ulterioare, atunci când:

- marca anterioară, care poate fi anulată pentru unele motive absolute nu a dobândit un caracter distinctiv prin utilizare;
- marca anterioară nu a dobândit încă un caracter suficient de distinctiv pentru a susține existența unui risc de confuzie;
- marca anterioară nu a dobândit încă un renume.

6. Anularea / decăderea în cazul unei mărci naționale / internaționale care stă la baza invocării seniorității pentru o marcă a Uniunii Europene:

- poate fi pronunțată și după momentul la care marca a făcut obiectul renunțării sau a expirat,
- cu condiția ca anularea sau decăderea să fi putut fi pronunțată la momentul renunțării sau expirării;
- în acest caz, senioritatea încetează să producă efecte.

7. Dreptul de a interzice acțiunile pregătitoare în legătură cu utilizarea ambalajelor sau a altor suporturi

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.

8. Titularul mărcii este îndreptățit:

- Să interzică utilizarea unui semn ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale;
- Să împiedice terții să introducă produse pe teritoriul României, fără a le pune în liberă circulație în România, în cazul în care aceste produse, inclusiv ambalajele acestora, provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu marca înregistrată în România pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferențiată, în aspectele sale esențiale, de marca înregistrată.

9. Posibilitatea interzicerii utilizării unei mărci ulterioare

În cadrul acțiunilor în contrafacere, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci înregistrare ulterior, dacă această marcă ulterioară nu ar putea fi anulată.

- Se aplică și atunci când marca ulterioară este o marcă a Uniunii Europene.

10. Interdicția de a utiliza marca înregistrată în numele unui agent sau al unui reprezentant

În cazul mărcii înregistrate în numele agentului sau al reprezentantului titularului, fără consimțământul acestuia, 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.

11. Neutilizarea ca mijloc de apărare

Într-o acțiune de anulare / interzicere, la cererea pârâtului, titularul mărcii anterioare 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 că există motive întemeiate pentru neutilizare.

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

12. 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)

13. Divizarea - poate avea ca obiect o cerere sau marca înregistrată

Cererea de divizare nu este admisibilă:

- dacă este formulată înainte de atribuirea datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii;
- dacă este formulată în termenul în care se poate introduce o opoziție;
- dacă are ca efect divizarea între produsele sau serviciile care fac obiectul unei opoziții;
- dacă are ca efect divizarea între produsele sau serviciile care fac obiectul unei cereri de anulare sau de decădere;
- după înscrierea în Registrul mărcilor a unei măsuri de executare silită, până la radierea acesteia.

14. Alte aspecte de claritate și predictibilitate

- Marca se consideră 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 încheierii procedurii de înregistrare a mărcii se înscrie în registru.
- Termenul de cinci ani în ceea ce privește obligația de utilizare a mărcii se calculează de la data încheierii procedurii de înregistrare.

15. Procedura administrativă de decădere din drepturi sau de declarare a nulității— art. 45 din Directivă

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

Termen de implementare în RO: 14 ianuarie 2023

Vă mulțumesc pentru atenție!