



Procedurile de decădere din dreptul la marcă și de anulare a înregistrării mărcii. Studii de caz

av. dr. Sonia Florea

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



Decăderea din drepturile conferite de marca înregistrată

■ **Prevederi normative**

- Legea nr. 84/1998, art. 46; exemplu: alin. (1), lit. a): orice persoană interesată
 - oricând în cursul duratei de protecție
 - fără motive justificate
 - într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor
 - marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată
- Regulamentul nr. 207/2009: art. 51 alin. (1) lit. a); art. 51 alin. (2)
- Directiva 95/2008: art. 10; art. 12 alin. (1); art. 13



Decăderea din drepturile conferite de marca înregistrată

■ **Instanțe române**

- **12.08.2008:**
- **clasa 29:** lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel, lapte aromat și lapte bătut;
- produse lactate, cum ar fi: deserturi din lapte, **iaurturi, iaurturi de băut**, băuturi simple sau aromate produse în principal din lapte sau produse lactate, băuturi lactate preparate în principal din lapte, băuturi lactate cu conținut de fructe;
- **produse lactate sau aromate fermentate;**
- toate produsele lactate cu excepția brânzei și a produselor din brânză.



Decăderea din drepturile conferite de marca înregistrată

- **OHIM (EUIPO), R 1295/2007-4, Lotus**
 - utilizarea mărcii trebuie să fie demonstrată pentru toate produsele cu privire la care marca este înregistrată
 - dacă, pe lângă termenul generic, marca menționează în mod explicit și produse incluse în termenul generic, atunci aceasta trebuie să fi fost utilizată și pentru aceste produse specifice pentru a rămâne înregistrată pentru acestea



Decăderea din drepturile conferite de marca înregistrată

- **CJUE, C-149/11, Leno Merken și C-610/11P Centrotherm**
 - se au în vedere produsele/serviciile, așa cum apar în înregistrarea mărcii, nu în raport cu utilizarea mărcii
 - marca neutilizată obstrucționează concurența, limitează gama de semne care pot fi înregistrate ca marcă de alte persoane, elimină posibilitatea concurenților de a utiliza un semn identic/similar cu marca, cu ocazia introducerii pe piața internă a unor produse/servicii identice/similare cu cele care sunt protejate de marca în cauză



Decăderea din drepturile conferite de marca înregistrată

- **CJUE, C-416/04, Sunrider**

- utilizarea mărcii conform cu funcția sa esențială de a garanta identitatea originii produselor/serviciilor pentru care a fost înregistrată, în scopul de a crea/păstra un **debușeu pentru aceste produse/servicii**
- utilizarea efectivă trebuie să fie suficientă pentru **menținerea/crearea de cote de piață pentru produsele/serviciile protejate prin marcă**



Decăderea din drepturile conferite de marca înregistrată

- **TUE, T-126/03, Aladin**

- marca a fost înregistrată pentru pentru
“produse pentru lustruirea metalelor”,
subcategorie din “preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și preparate abrazive”
- dovada folosirii mărcii numai pentru “un
produs pentru lustruirea metalelor constând
din bumbac impregnat cu un agent de
lustruire”



Decăderea din drepturile conferite de marca înregistrată

- **TUE, T-126/03, Aladin**

- evitarea situației în care o marcă utilizată parțial se bucură de protecție extinsă numai datorită faptului că a fost înregistrată pentru o gamă largă de produse sau servicii
- produsul pentru care a fost înregistrată marca a fost indicat foarte precis în cererea de înregistrare ca fiind “produse pentru lustruirea metalelor”, nu este justificată limitarea excesivă a întinderii protecției la acest produs particular de lustruire a metalelor



Anularea înregistrării mărcii

■ **Prevederi normative**

- Legea nr. 84/1998, art. 6 alin. (4), lit. g):
 - marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii și care continuă să fie utilizată acolo,
 - dacă cererea a fost făcută cu **rea-credință** de către solicitant
- Legea nr. 84/1998, art. 47; exemplu: alin. (1), lit. c):
 - orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive [...] înregistrarea mărcii a fost solicitată cu **rea-credință**
- Legea nr. 84/1998, art. 47 alin. (2):
 - pentru motivul prevăzut la alin. (1) lit. c) acțiunea poate fi introdusă oricând în perioada de protecție



Anularea înregistrării mărcii

- **Prevederi normative**

- Regulamentul nr. 207/2009: art. 52 alin. (1) lit. b) (cauză de nulitate absolută)
- Directiva 95/2008: art. 4 alin. (4) lit. g)



Anularea înregistrării mărcii

■ **Instanțe române**

- 1945...1995...1997...societate italiană: acte de folosință marca *RAINBOW*
- IT: 07.11.1997, marca verbală *RAINBOW* pentru clasele: 7, 9, 11
- RO: acte de folosință: 2005, 2006-2008
- RO: 02.07.2007, marca verbală *RAINBOW ICE* pentru clasa 35
- EM: 08.02.2011, marca verbală *RAINBOW ICE* pentru clasele 35, 39



Anularea înregistrării mărcii

- EM: 28.06.2011, marca verbală *RAINBOW* pentru clasele 7, 9, 11
- RO:
 - 04.11.2011: acțiune în contrafacere;
 - 25.01.2012: acțiune în anulare pentru înregistrare cu rea-credință
 - RO: 01.02.2012, marca verbală *RAINBOW*, pentru clasele 7, 11, 35



Anularea înregistrării mărcii

- **ÎCCJ**, dec. nr. 1497/05.03.2010:

- faptul cunoașterii folosirii unei mărci similare pentru produse identice/similare este dovedit dacă nu reiese, fără echivoc și dincolo de orice îndoială, că, prin cererea de înregistrare a unei mărci, titularul nu a avut reprezentarea vătămării drepturilor unui terț sau că nu a intenționat o astfel de finalitate



Anularea înregistrării mărcii

- **CJUE, C-529/07, Lindt & Sprüngli**

- 1930: începe comercializarea iepurașilor de ciocolată
- 1950: Lindt comercializează iepurași sub formă de ciocolată
- 1962: Franz Hauswirth
- 2000: Lindt: marca 3D, clasa 30
- Înregistrarea cu rea-credință: toți factorii pertinenti specifici speței, existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă



Anularea înregistrării mărcii

1. solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează, cel puțin într-un stat membru, un semn identic/similar pentru un produs identic/similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere



Anularea înregistrării mărcii

2. obiectivul urmărit prin depunerea cererii de înregistrare este sau nu legitim; justificarea alegerii semnului pentru înregistrare; libertatea de alegere a unui semn pentru a fi înregistrat ca marcă



Anularea înregistrării mărcii

3. nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită; în temeiul art. 47 alin. (1) lit. c): un semn prezent pe piață de mai mult timp; utilizarea în spațiu; cunoașterea semnului în sectorul economic vizat

- nu alte motive de nulitate:

- semnul terțului a fost înregistrat anterior ca marcă, art. 47 alin. (1) lit. b)
- notorietatea de care beneficiază semnul terțului , art. 47 alin. (1) lit. b)



Anularea înregistrării mărcii

- **TUE, T-456/15, Foodcare contra EUIPO**
 - alți factori pertinenti:
 1. originea semnului contestat și utilizarea acestuia ulterior creării sale
 2. logica comercială în care s-a înscris depunerea cererii de înregistrare a semnului ca marcă a Uniunii Europene
 3. cronologia evenimentelor care au caracterizat respectiva depunere



Vă mulțumesc pentru atenție!

Pentru întrebări:

sonia.florea@avfloreaagheorge.ro