



Reaua-credință la înregistrare.  
Refuzul la înregistrare și anularea  
înregistrării mărcilor

---

av. dr. Sonia Florea

S.C.A. Florea Gheorghe și asociații  
[sonia.florea@avfloreagheorghe.ro](mailto:sonia.florea@avfloreagheorghe.ro)

# Proiect de Lege.

## Motiv relativ de refuz/nulitate

---

- Art. 2: marcă = orice semn capabil să distingă produsele/serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi
- principiul priorității de înregistrare
- Art. 6 (1): motive relative de refuz/anulare:
  - e) marca solicitată poate fi confundată cu o marcă anterioară **protejată** și utilizată în străinătate la data depozitului cererii și care continuă să fie utilizată, dacă cererea a fost făcută cu rea-credință



Proiect de Lege.

## Motive absolute de refuz/nulitate

---

- Art. 47 (1): anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Comisiei din cadrul Direcției Juridice a OSIM de către orice persoană interesată, pentru: [...]
  - c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință



Proiect

de

Lege.

Căi de atac

---

- Art. 49<sup>2</sup> (3): hotărârea Comisiei OSIM poate fi atacată cu contestație, de competența Tribunalului București
- Art. 49<sup>2</sup> (4): hotărârea Tribunalului București poate fi atacată numai cu apel, de competența Curții de Apel București

# Proba relei-credințe.

## Prezumții

- Art. 327 C.pr.civ.: Presumțiile = consecințe pe care legea/judecătorul le trage dintr-un fapt cunoscut (circumstanțe de fapt obiective, în cazul concret) spre a stabili un fapt necunoscut (reaua-credință la înregistrarea mărcii)
- Art. 329 C.pr.civ.: În cazul prezumțiilor lăsate la luminile și înțelepciunea judecătorului, acesta se poate întemeia pe ele numai dacă au greutate și puterea de a naște probabilitatea faptului pretins; ele pot fi primite numai în cazurile în care legea admite dovada cu martori



# Criteria ≤ jurisprudența instanțelor europene

---

- cazul Lindt (C-529/07): toți factorii relevanți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special:
  - împrejurarea că solicitantul/titularul mărcii are/trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează anterior un semn identic/similar pentru un produs identic/similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere
  - intenția solicitantului/titularului mărcii de a-l împiedica pe terț să utilizeze în continuare semnul neînregistrat (utilizat anterior înregistrării mărcii)
  - nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul neînregistrat utilizat de terț și semnul a cărui înregistrare se solicită/marca înregistrată

# 1. Proba relei-credințe.

## Circumstanțe de fapt obiective

---

- 2 asociați într-un SRL
- plângere penală: concurență neloială/ L. nr. 11/1991
- drepturi la embleme înregistrate în Registrul comerțului/ L. nr. 26/1990: E1, E2 – culori, fonturi diferite, stabilite convențional
- drept la marcă înregistrată: E1
- acțiuni în contrafacere: interzicerea folosirii emblemei
- cerere reconvențională de anulare a înregistrării mărcii pentru motivul relei-credințe



## 2. Proba relei-credințe.

### Circumstanțe de fapt obiective

---

- marca verbală 1: înregistrată în Italia din 1997, pentru produse, utilizată din anul 1995, în România din 2005
- marca verbală 2 înregistrată în România în 2007, pentru servicii de comercializare a respectivelor produse
- utilizarea mărcii verbale 2 pentru produse
- acțiune în contrafacere pe temeiul mărcii 2
- cerere reconvențională de anulare a înregistrării mărcii 1 pentru motivul relei-credințe



## 2. Proba relei-credințe.

### Circumstanțe de fapt obiective

---

- data intrării pe piață a titularului mărcii 2 => înregistrarea semnului ca marcă NU consolidează drepturi dobândite prin utilizare anterioară a semnului
- alegerea elementului distinctiv al mărcii verbale 2: elementul verbal al mărcii 1
- alegerea clasei de servicii
- modalitatea de utilizare a mărcii 2: pentru produse
- alegerea autocolantelor aplicate pe produse
- acțiune în contrafacere la limita termenului de prescripție; obiect: profitul realizat în ultimii 3 ani

## 2. Proba relei-credințe.

### Circumstanțe de fapt obiective

---

- reclama făcută pe site: referire la concurenți
- depunerea la OSIM a unei cereri de înregistrare a unei mărci 3, identică cu marca 1, pentru produse și servicii, în timpul soluționării cererii de anulare de către Tribunalul București
  - opoziție la înregistrare: termen de soluționare: mai mult de 2 ani de zile
- depunerea la OHIM a unei cereri de înregistrare a mărcii 2, în timpul soluționării cererii de anulare de către Tribunalul București



### 3. Indicii. Proba relei-credințe. Circumstanțe de fapt obiective

---

- cine a folosit primul pe piață semnul respectiv?
- justificarea alegerii semnului depus spre înregistrare ca marcă
  - înregistrarea semnului ca marcă are ca justificare consolidarea unor drepturi dobândite anterior prin folosirea semnului pe piață?
  - libertatea de alegere a mărcii, constrângeri de ordin tehnic?
  - cât de asemănătoare este marca cu semnul pe care se întemeiază cererea de anulare? dar produsele/serviciile?

### 3. Indicii. Proba relei-credințe. Circumstanțe de fapt obiective

---

- “nivelul de protecție juridică” de care se bucură semnul neînregistrat și marca înregistrată (cu sau fără rea-credință)  $\leq$   
gradul de cunoaștere în sectorul economic  $\leq$   
durata și întinderea utilizării
- “nivelul de protecție juridică”:
  - NU rezultă din simplul fapt al înregistrării
  - NU se confundă cu “notorietatea” în sensul art. 19 din Regulament – motive de anulare diferite: art. 47 (1) c) și art. 47 (1) b) – art. 6: mărci anterioare de “renume”

### 3. Indicii. Proba relei-credințe. Circumstanțe de fapt obiective

---

- împrejurarea că marca 2 înregistrată cu rea-credință este folosită după înregistrare. relevanță?
  - riscul de confuzie pentru consumatori cu marca 1; îndeplinirea de către marca 2 a funcției mărcii de a distinge originea comercială a produselor?
  - comportamentul adoptat pe piață ulterior înregistrării mărcii tinde la eliminarea de pe piață a celor care au folosit semnul neînregistrat anterior înregistrării mărcii?



---

Vă mulțumesc pentru atenție!

Pentru întrebări:

[sonia.florea@avfloreagheorghe.ro](mailto:sonia.florea@avfloreagheorghe.ro)