



Impactul reformei dreptului european al mărcilor asupra legislației române în materie

av. dr. Sonia FLOREA

Rezumat

Studiul analizează schimbările legislative necesare în dreptul român, care se impun ca urmare a adoptării și intrării în vigoare a Directivei (EU) 2015/2436, a Parlamentului european și a Consiliului, din 16 decembrie 2015, de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (denumită în continuare "Directiva nr. 2015/2436"), și a Regulamentului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009, privind marca comunitară, și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95, al Comisiei, de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94, al Consiliului, privind marca comunitară, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95, al Comisiei, privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (denumit în continuare "Regulamentul nr. 2015/2424").



Cuvinte-cheie: *marcă, drept la marcă, reforma europeană a dreptului mărcilor, Directiva nr. 2015/2436, Regulamentul nr. 2015/2424, armonizarea legislațiilor naționale, marca Uniunii Europene.*

1. Introducere

Directiva nr. 2015/2436, de apropiere a legislațiilor statelor membre, cu privire la mărci, a fost adoptată și publicată foarte recent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 336, din 23 decembrie 2015, și a intrat în vigoare la data de 13 ianuarie 2016.

Directiva a fost adoptată ca parte a unui pachet legislativ, împreună cu Regulamentul nr. 2015/2424, privind marca Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 341, din data de 24 decembrie 2015, și intrat în vigoare la data de 23 martie 2016.

Directiva și Regulamentul sunt redactate concomitent și cuprind dispoziții legale identice, în scopul de a “reduce astfel elementele de divergență din cadrul sistemului mărcilor din Europa în ansamblu, menținând totodată protecția mărcilor naționale ca o opțiune atractivă pentru solicitanți”¹, și de a asigura “coexistența și echilibrul sistemelor mărcilor la nivel național și la nivelul Uniunii”².

Prezentul articol analizează în detaliu conținutul acestor dispoziții normative în măsura în care ele reprezintă o reformă a dreptului european al mărcilor, și impun schimbări ale legislației române privitoare la mărci: Legea nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice (republicată în Monitorul Oficial, nr. 337, din data de 8 mai 2014, denumită în continuare “Legea nr. 84/1998”), și Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1134, din data de 10 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial, nr. 809, din data de 3 decembrie 2010 (denumit în continuare “Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998”).

Potrivit dispozițiilor art. 54 din Directivă, revine României obligația ca, până la data de 14 ianuarie 2019, să adopte “actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 3-6, articolelor 8-14, articolelor 16, 17 și 18, articolelor 22-39, articolului 41, articolelor 43-50” din Directivă, care conțin norme substanțiale de drept al mărcilor.



Până la data de 14 ianuarie 2023, România are obligația de a adopta “actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 45”, care conține norme privind procedura de decădere din dreptul conferit de marca națională înregistrată, și procedura de anulare a mărcii naționale înregistrate.

Articolul identifică divergențele dintre reglementările Directivei și cele ale legislației naționale, și schimbările legislative care se impun, astfel încât transpunerea Directivei în dreptul intern să corespundă obiectivelor Directivei, precizate în paragraful (12) din Preambul: ca “dobândirea și păstrarea dreptului la marca înregistrată să fie în principiu subordonate, în toate statele membre, aceluiași condiții”.

Unele prevederi normative cu caracter de noutate ale Directivei, care sunt divergente față de reglementările de drept intern, conțin dispoziții procedurale similare celor stipulate în Regulamentul mărcii europene.

¹ Preambulul Directivei, paragraful (5).

² Preambulul Directivei, paragraful (3).

În materia drepturilor de proprietate intelectuală (care includ drepturile de proprietate industrială, drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor), tendința legiuitorului european de a adopta norme procedurale prin dispoziții ale Regulamentelor sau Directivelor este evidentă³. Ceea ce constituie o noutate în materie de tehnică legislativă este adoptarea, prin instrumentul Directivei, a unor norme de drept procesual a căror transpunere în dreptul intern presupune modificări ale normelor de drept procesual civil național, scopul fiind acela de a armoniza prevederile naționale de drept procesual civil aplicabile în materia dreptului la marcă națională, cu normele de procedură reglementate prin Regulamentul mărcii europene.

În continuare vom identifica și examina în detaliu schimbările pe care reforma dreptului european al mărcilor le impun asupra normelor interne de drept substanțial și de drept procesual în materia dreptului la marcă.

2. Cuprins

Semnele care pot fi înregistrate ca marcă sunt, potrivit dispozițiilor art. 3 din Directivă, toate semnele, inclusiv sunetele, cu condiția ca acestea “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”.

Cerința reprezentării grafice a semnelor nu mai este prevăzută de Directivă. Potrivit dispozițiilor paragrafului (13) din preambulul Directivei, “ar trebui să se autorizeze ca un semn să fie reprezentat în orice formă corespunzătoare, cu ajutorul tehnologiei general disponibile, deci nu neapărat prin mijloace grafice”, atât timp cât reprezentarea sa corespunde criteriilor stabilite prin hotărârea Curții de Justiție a

Uniunii Europene, pronunțată în cazul Sieckmann (C-273/00), respectiv: semnul este capabil să fie reprezentat “într-un mod care să fie clar, precis, autonom, ușor accesibil, inteligibil, durabil și obiectiv”.

Transpunerea în dreptul intern a prevederilor art. 3 din Directivă presupune modificarea dispozițiilor art. 2, din Legea nr. 84/1998, și ale art. 3, din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

Un nou motiv absolut de refuz al înregistrării unei mărci sau de anulare a înregistrării mărcii este prevăzut în art. 4, alin. (1), lit. (k), din Directivă: “mărcile care sunt excluse de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii sau al acordurilor internaționale la care Uniunea este parte, care prevăd protecția specialităților tradiționale garantate”.

Acest motiv absolut de refuz al înregistrării sau de anulare nu este opțional pentru Statele membre.

³ Regulamentul (UE) nr. 608/2013, al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 iunie 2013, privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003, al Consiliului (publicat în Jurnalul Oficial al UE, nr. L 181/29.06.2013), prevede dispoziții de drept procesual pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în vamă, iar transpunerea în dreptul intern a prevederilor Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 29 aprilie 2004, privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, a impus schimbări ale legislației interne de drept procesual civil.

Paragraful (15), din Preambulul Directivei, nu clarifică înțelesul noțiunii tehnico-juridice de “specialități tradiționale garantate”. În raport cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. (i) și (j), din Directivă, protecția denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și protecția mențiunilor tradiționale pentru vinuri diferă de protecția specialităților tradiționale garantate, acestea fiind, fiecare în parte, motive distincte de refuz al înregistrării sau de anulare a înregistrării mărcii.

Un alt motiv nou de refuz al înregistrării sau de anulare a înregistrării mărcii este reglementat prin dispozițiile art. 4, alin. (1), lit. (l), din Directivă: “mărcile care sunt compuse din sau reproduc în elementele lor esențiale o denumire anterioară a unui soi de plante, înregistrată în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația națională a statului membru în cauză, ori a acordurilor internaționale la care Uniunea sau statul membru respectiv este parte, care asigură protecția drepturilor de proprietate asupra unui soi de plante, și care se referă la soiuri de plante din aceeași specie sau din specii înrudite îndeaproape”.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2), din Directivă, reaua-credință este un motiv de anulare a înregistrării mărcii, dar Statele-membre pot opta pentru reglementarea relei-credințe ca motiv absolut de refuz al înregistrării mărcii.

Reaua-credință este reglementată ca motiv relativ de refuz sau de nulitate prin dispozițiile art. 5, alin. (4), lit. (c), din Directivă, și, la fel, prin dispozițiile art. 6, alin. (4), lit. g), din Legea nr. 84/1998.

Legiuitorul român poate opta pentru a reglementa reaua-credință ca motiv absolut de refuz al înregistrării mărcii în cazuri evidente, cum ar fi solicitarea de înregistrare ca marcă a unui semn care constituie o modificare nesemnificativă a unei mărci notorii sau care constă din numele unei persoane bine cunoscute într-un domeniu.

Directiva modifică prevederile privitoare la efectele distinctivității dobândite ca urmare a folosinței asupra înregistrării și anulării înregistrării mărcii. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 4, alin. (4) și (5), din Directivă, o marcă nu va fi refuzată la înregistrare dacă a dobândit un caracter distinctiv ca urmare a utilizării care i-a fost conferită fie înainte de data depunerii cererii de înregistrare, fie, opțional pentru Statele-membre, după data depunerii cererii de înregistrare, dar înainte de data înregistrării.

Conform prevederilor art. 4, alin. (4), din Directivă, o marcă nu va fi anulată dacă a dobândit un caracter distinctiv ca urmare a folosinței înainte de data formulării cererii de anulare a înregistrării mărcii, chiar dacă la data depunerii cererii de înregistrare această cerință nu fusese îndeplinită. Dispoziția normativă nu este opțională pentru Statele-membre. Ea este conformă cu principiile nulității actului juridic, potrivit cărora sancțiunea nulității nu va fi aplicată dacă, ulterior încheierii actului juridic, condițiile sale de validitate sunt întrunite.

În ce privește motivele relative de refuz sau de nulitate, dispozițiile art. 5, alin. (3), lit. (a), din Directivă, sunt redactate diferit, în sensul respectării hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțată în cazul Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA c. Gofkid Ltd (Cazul C-292/00).

Astfel, există un conflict cu o marcă anterior înregistrată, care se bucură de renume, indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea ulterioară a unei mărci sunt identice, sunt similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca este înregistrată anterior, dacă sunt îndeplinite și cerințele cumulative, privitoare la utilizarea mărcii ulterioare astfel încât, fără motiv justificat, s-ar obține avantaje necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, sau s-ar aduce atingere acestuia.



Noua redactare a dispozițiilor Directivei impune modificarea prevederilor art. 6, alin. (4), lit. a), din Legea nr. 84/1998, care deja a fost interpretat și aplicat în sensul noii redactări de către instanțele române.

Un nou motiv relativ de refuz al înregistrării sau de nulitate, obligatoriu pentru Statele-membre, care este reglementat prin dispozițiile art. 5, alin. (3), lit. (c), din Directivă, privește conflictul cu drepturi anterioare, conferite de cererea de înregistrare a unei denumiri de origine sau indicație geografică, dacă “denumirea de origine sau indicația geografică respectivă conferă persoanei dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare”.

Dispoziția normativă este adoptată “pentru a se garanta că nivelurile de protecție acordate indicațiilor geografice prin legislația Uniunii și prin legislațiile naționale se aplică în mod uniform și complet în ceea ce privește examinarea motivelor absolute și relative de refuz în întreaga Uniune”⁴.

Transpunerea în dreptul intern a noii reglementări presupune ca legiuitorul român să clarifice în mod expres dacă și în ce condiții dreptul anterior, născut din depunerea unei cereri de înregistrare sau din înregistrarea unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, conferă dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare.

Articolul 5, alin. (4), lit. (a) și (b), din Directivă, reglementează motive relative de refuz sau de anulare care corespund prevederilor art. 6, alin. (4), lit. b) și c), din Legea nr. 84/1998.

Un aspect neclarificat de către legiuitorul român este acela dacă drepturile anterior dobândite, decurgând dintr-o marcă

neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială, conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare. Contrar dispozițiilor art. 8, alin. (4), lit. (a), din Regulamentul nr. 207/2009 (menținute prin Regulamentul nr. 2015/2424), prevederile art. 5, alin. (4), lit. (a), din Directivă, nu reglementează condiția ca semnul să fi fost “utilizat în comerț cu un domeniu de aplicare ce depășește domeniul local”.

În ce privește conflictul cu un drept anterior la un nume, art. 5, alin. (4), lit. (b), (i), din Directivă, nu precizează dacă numele este un nume comercial sau un nume personal.

În opinia noastră, având în vedere prevederile paragrafului (27) din preambulul Directivei, conflictul cu un drept anterior la un nume va fi rezolvat conform principiului priorității. Consecința este adoptarea soluției legale potrivit căreia dreptul născut din înregistrarea și utilizarea unui semn ca nume comercial anterior datei depozitului cererii de înregistrare a unei mărci, precum și dreptul anterior la nume personal conferă titularilor dreptul de a se opune înregistrării mărcii sau de a formula acțiunea în anularea înregistrării mărcii (acțiunea în contrafacere nu poate fi exercitată decât de către titularul unei mărci înregistrate).

⁴ Paragraful (15), din preambulul Directivei.

Un drept anterior la marcă înregistrată poate fi invocat împotriva folosirii unui nume comercial ulterior datei înregistrării mărcii, dacă aceasta aduce atingere funcției mărcii de a indica originea comercială a produselor și a serviciilor [conform prevederilor art. 10, alin. (6), din Directivă, și ale paragrafului (18) din preambulul Directivei]. Ca urmare a limitării efectelor dreptului la marcă, un drept anterior la marcă înregistrată nu poate fi folosit împotriva utilizării unui nume personal în cursul schimburilor comerciale, dacă această utilizare este conformă cu practicile loiale în materie industrială sau comercială [astfel cum stipulează art. 14, alin. (1), lit. (a), și alin. (2), din Directivă].

Motivele absolute de refuz sau de anulare pot fi invocate pe calea observației de către orice persoană fizică și juridică, conform prevederilor art. 40 din Directivă, și de către orice persoană interesată, conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 84/1998. Pentru ca, așa cum prevede art. 40, alin. (1), din Directivă, “orice grup sau organism ce

reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii” să poată formula observații, față de dispozițiile art. 37 din Codul de procedură civilă, apreciem că este necesară reglementarea expresă a calității procesuale a acestora, prin dispoziții ale Legii nr. 84/1998, în limitele precizate de art. 40, alin. (2), din Directivă.

În ceea ce privește opțiunea legiuitorului român cu privire la examinarea *ex officio* a motivelor relative de refuz al înregistrării mărcii, este relevantă analiza problematicii în “Studiul privind funcționarea sistemului european al mărcii”, în forma finală, datată 15 februarie 2011 (denumit în continuare “Studiul”⁵), efectuat de Institutul Max Planck pentru Dreptul Proprietății Intelectuale și Dreptul Concurenței (denumirea anterioară a Institutului - n. n.), ce relevă că 12 State membre nu reglementează examinarea *ex officio* a motivelor relative de refuz al înregistrării unei mărci, pe când alte 12 State membre au optat pentru reglementarea examinării motivelor relative *ex officio*.

Argumentele în favoarea adoptării soluției examinării motivelor relative de refuz *ex officio*, care sunt cuprinse în paragraful 2.49, pagina 232 a Studiului, subliniază că un număr semnificativ de titulari de marcă susțin efectuarea examinării motivelor relative *ex officio*, pe care o socotesc folositoare și importantă pentru buna funcționare a

sistemului înregistrării mărcilor, chiar dacă asociațiile persoanelor care nu sunt titulare ale unui drept la marcă înregistrată și consilierii de proprietate industrială sunt adepții soluției conform căreia motivele relative pot fi examinate numai pe calea opoziției la înregistrare și a cererii de anulare a înregistrării mărcii.

⁵ Accesibil la adresa http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, paragrafele 2.43 și 2.44, p. 231. A se vedea și Roland Knaak, Annette Kur, Alexander von Mühlendahl, “The Study on the Functioning of the European Trade Mark System”, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, No 12-13, accesibil la: INK”<http://ssrn.com/abstract=2172217>” <http://ssrn.com/abstract=2172217>.

Art. 38 din Regulamentul nr. 2015/2424, care introduce marca Uniunii Europene, prevede, similar Regulamentului nr. 207/2009, că, la cererea solicitantului unei mărci europene, formulată la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, Oficiul de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene (denumit în continuare cu acronimul englez "EUIPO") va întocmi un raport de examinare în care va indica mărcile anterior înregistrate sau cererile de înregistrare a mărcii anterior depuse, care ar putea fi opuse înregistrării mărcii. Solicitantul înregistrării unei mărci europene poate cere ca raportul de examinare să fie întocmit de oficiul național al fiecărui Stat membru în parte. La data publicării cererii de înregistrare a mărcii europene, toți titularii mărcilor anterior înregistrate sau anterior depuse spre înregistrare, care sunt indicați în raportul de examinare, vor fi informați de către EUIPO cu privire la depunerea cererii de înregistrare a mărcii ulterioare.

În opinia noastră, procedura europeană privitoare la întocmirea raportului de cercetare de către EUIPO și/sau de către oficiile naționale asigură funcționarea echilibrată și corectă a sistemului de înregistrare a mărcilor, pentru toți cei interesați care acționează cu bună-credință. Există argumente puternice care pot fi invocate în favoarea adoptării unei reglementări similare dispozițiilor art. 38 din Regulamentul nr. 2015/2424 în legislația română, pentru a evita încurajarea înregistrării mărcilor cu rea-credință și proliferarea litigiilor care au ca obiect anularea unor astfel de înregistrări.



Articolele 10-14 din Directivă clarifică și conținutul și limitele drepturilor exclusive conferite titularului mărcii înregistrate. Transpunerea în dreptul intern a acestor dispoziții normative presupune modificarea legislației naționale, corespunzător explicațiilor de mai jos.

Titularul mărcii are dreptul exclusiv de a folosi marca în cursul schimburilor comerciale, pentru produsele și serviciile în legătură cu care marca a fost înregistrată, în anumite condiții reglementate prin lege.

Astfel cum precizează dispozițiile art. 10, alin. (6), din Directivă, protecția legală a mărcii înregistrate este obligatorie pentru Statele membre numai pentru cazurile în care un terț folosește un semn în cursul schimburilor comerciale, cu scopul de a distinge produsele și serviciile (unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi - n. n., în limbajul dispozițiilor art. 2, din Legea nr. 84/1998). În consecință, dreptul exclusiv al titularului unei mărci este limitat la dreptul de a interzice terților folosirea, în cursul schimburilor comerciale, a unui semn într-o modalitate care aduce atingere funcției esențiale a mărcii de a garanta consumatorilor originea produselor și a serviciilor. Protejarea

prin drept exclusiv a altor funcții ale mărcii nu este obligatorie pentru Statele membre, care au libertatea de a reglementa și “protecția împotriva utilizării unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn [nu “produs”, cum greșit s-au tradus în limba română prevederile art. 10, alin. (6), din Directivă] fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, ori aduce atingere acestora”.

În acest sens, sunt relevante dispozițiile paragrafului (18), din preambulul Directivei, potrivit căruia: “Este oportun să se prevadă că o contrafacere a unei mărci nu poate fi stabilită decât în cazul în care se constată că marca sau semnul contrafăcut este utilizat în cursul schimbului comercial pentru a diferenția produsele sau serviciile. Utilizarea semnului în alte scopuri decât cel al diferențierii produselor sau serviciilor ar trebui să intre sub incidența legislațiilor naționale”.

Fără a aduce atingere drepturilor dobândite de către titularii unor nume comerciale, anterior datei înregistrării mărcii, dispozițiile art. 10, alin. (2) și alin. (3), lit. (d), din Directivă, reglementează dreptul titularului mărcii înregistrate de a interzice folosirea ulterioară datei înregistrării mărcii a unui semn ca nume comercial sau ca parte a unui nume comercial, în sensul hotărârii CJUE pronunțată în cazul Céline (Cazul C-17/06⁶).

Rațiunea reglementării este explicitată în cuprinsul paragrafului (19) al preambulului Directivei, potrivit căruia: “Noțiunea de contrafacere a unei mărci ar trebui să includă, de asemenea, utilizarea semnului ca denumire comercială sau ca denumire similară, în măsura în care o astfel de utilizare se face în scopul diferențierii produselor sau serviciilor”, și în cuprinsul paragrafului (13), din preambulul Regulamentului 2015/2424: “Este posibilă apariția unor confuzii cu privire la sursa comercială din care provin produsele sau serviciile, atunci când o societate utilizează același semn sau un semn similar ca denumire comercială, în așa fel încât se stabilește o legătură între societatea care poartă denumirea respectivă, și produsele sau serviciile provenind de la această societate. Contrafacerea unei mărci UE ar trebui, prin urmare, să cuprindă și utilizarea unui semn ca denumire comercială sau ca denumire similară, atât timp cât utilizarea are drept scop diferențierea produselor sau serviciilor”.

Contrar celor statuate de CJUE în cazul Céline⁷, conform dispozițiilor art. 10, alin. (2), teza I, interpretat în coroborare cu prevederile art. 14, alin. (1), lit. (a), din Directivă, ulterior datei înregistrării mărcii, terții au dreptul de a utiliza în cursul schimburilor comerciale numai numele sau a adresa, dacă respectivul terț este o persoană fizică.

⁶ În care s-a statuat că “Utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o interzică în conformitate cu articolul 5, alineatul (1), litera (a), din Prima directivă 89/104/CEE, a Consiliului, din 21 decembrie 1988, de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, în cazul în care este vorba despre o utilizare (a produselor) care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii.”

⁷ Anume, că “în acest ultim caz, articolul 6, alineatul (1), litera (a), din Directiva 89/104, se poate opune unei astfel de interdicții numai dacă utilizarea de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.”

În consecință, un terț persoană juridică nu poate opune în apărare un drept de utilizare a numelui comercial, chiar dacă utilizarea ar fi în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială. În acest sens sunt și prevederile paragrafului (27) din preambulul Directivei, conform cărora: “Drepturile exclusive conferite de o marcă nu ar trebui să îndreptățească titularul să interzică utilizarea de către terți a semnelor sau indicațiilor care sunt utilizate corect și, prin urmare, în conformitate cu practicile loiale din domeniul industrial și comercial [...], o astfel de utilizare include doar folosirea numelor personale ale terților”.

În conformitate cu dispozițiile art. 14, alin. (3), din Directivă, numai dacă dreptul național prevede în mod expres, terții, persoane fizice sau juridice (legea nu distinge - n. n.), pot opune în apărare dreptul de a utiliza în cursul schimburilor comerciale un drept anterior cu aplicabilitate locală, dacă utilizarea dreptului respectiv are loc în limita teritoriului în care este recunoscut prin norme de drept național. Legiuitorul român are dreptul de a opta între adoptarea și neadoptarea acestei soluții.

Art. 10, alin. (2), teza I, interpretat în coroborare cu prevederile art. 10, alin. (3), lit. (f), din Directivă, conferă titularului mărcii dreptul ca, “fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate”, să interzică terților “utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-un mod care contravine Directivei 2006/114/CE”.

Soluția adoptată de legiuitorul european constituie o îndepărtare de la cele statuate prin hotărârea CJUE pronunțată în cazul O2⁸ (C-533/06).

Cu caracter de noutate, art. 10, alin. (4), din Directivă, reglementează dreptul titularului mărcii “să împiedice toate părțile terțe să introducă, în cursul schimburilor comerciale, produse în statul membru în care este înregistrată marca, fără a le pune în liberă circulație în statul respectiv, 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 pentru respectivele produse, sau care nu poate fi diferențiată, în aspectele sale esențiale, de marca înregistrată”.

Dreptul se stinge dacă, “în cursul procedurilor de constatare a contrafacerii mărcii înregistrate, inițiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013”, respectiv, în cursul acțiunilor în contrafacere care se soluționează pe fond, “declarantul sau deținătorul produselor prezintă dovezi potrivit cărora titularul mărcii înregistrate nu este îndreptățit să interzică introducerea produselor pe piață în țara de destinație finală”.

⁸ În care s-a hotărât că “Articolul 5, alineatul (1), litera (b), din Directiva 89/104, trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț, într-o publicitate comparativă, a unui semn similar cu această marcă, pentru produse sau servicii identice ori similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca respectivă, atunci când această utilizare nu creează un risc de confuzie în percepția publicului, și acest lucru independent de faptul că publicitatea comparativă menționată îndeplinește sau nu îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute la articolul 3a, din Directiva 84/450, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55.”

Potrivit dispozițiilor paragrafului (22), din preambulul Directivei, acest drept este reglementat cu scopul “de a împiedica, în toate situațiile vamale, intrarea și plasarea produselor contrafăcute, inclusiv, în special, în cadrul tranzitului, al transbordării, al antrepozitării, al zonelor libere, al depozitării temporare, al perfecționării active sau al admitterii temporare, inclusiv atunci când aceste produse nu sunt destinate a fi introduse pe piața statului membru în cauză”.

Exercitarea acestui drept este condiționată de îndeplinirea a șapte condiții cumulative:

1. produsele sunt destinate schimburilor comerciale;
2. produsele sunt introduse pe teritoriul unui Stat membru în care o marcă identică/ similară a fost anterior înregistrată pentru respectivele produse;
3. produsele respective nu au fost puse în comerț pe teritoriul Statului membru respectiv;
4. produsele, inclusiv ambalajele acestora, provin din țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene;
5. produsele, inclusiv ambalajele produselor, poartă, fără autorizare, o marcă identică/similară, care a fost anterior înregistrată pentru respectivele produse;
6. titularul mărcii înregistrate este îndreptățit să interzică introducerea produselor pe piață în țara de destinație finală;
7. țara de destinație finală nu este o țară membră a Uniunii Europene.

Dacă în cursul soluționării acțiunii în contrafacere se face dovada că produsele nu sunt contrafăcute, astfel încât dreptul la marcă nu a fost încălcat, titularul mărcii înregistrate (reclamant în acțiunea în contrafacere) poate fi obligat la plata de daune-interese față de declarantul sau deținătorul produselor, în temeiul dispozițiilor art. 28 din Regulamentul (EU) nr. 608/2013⁹.

Soluția legislativă este contrară controversatei hotărâri pronunțate de CJUE în cazul Philips și Nokia (C-446/09 și C-495/09), conform căreia produsele pot fi calificate ca fiind “mărfuri contrafăcute”, care încalcă dreptul la marcă (sau un alt drept de proprietate intelectuală) atunci “când este dovedit că sunt destinate punerii în vânzare în Uniune, o astfel de dovadă fiind furnizată în special

atunci când se demonstrează că mărfurile menționate au făcut obiectul unei vânzări către un client din Uniune sau al unei oferte de vânzare ori al unei publicități adresate consumatorilor din Uniune, sau atunci când rezultă, din documente ori din corespondența privind mărfurile respective, că este avută în vedere deturnarea acestora spre consumatorii din Uniune”.

⁹ Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului, din 12 iunie 2013, privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003, al Consiliului.

În conformitate cu “Declarația privitoare la Acordul TRIPS și sănătatea publică”¹⁰, și pentru a asigura tranzitul neperturbat al medicamentelor generice, paragraful (25) din preambul stipulează că titularul unei mărci înregistrate nu are dreptul de a împiedica un terț “să introducă produse în statul membru în care este înregistrată marca, fără a le pune în liberă circulație în statul respectiv, pe baza similarității dintre denumirile comune internaționale (DCI)¹¹, a ingredientului activ din medicamente și marca respectivă”.

Art. 11 din Directivă reglementează un nou drept al titularului mărcii de a interzice acțiunile pregătitoare în legătură cu utilizarea ambalajelor sau a altor suporturi pe care se aplică marca, precum etichetele, elementele sau dispozitivele de securitate sau de autenticitate, dacă există riscul ca acestea să fie utilizate pentru produse sau servicii în cursul schimbului comercial, și utilizarea lor ar constitui o încălcare a drepturilor exclusive conferite de marcă, în temeiul prevederilor art. 10, alin. (2) și (3), din Directivă.

Acest drept nu poate fi exercitat în temeiul dispozițiilor art. 10, alin. (4), din Directivă, în situații precum: tranzitul, transbordarea, antrepoziterea, în zonele libere, în depozitări temporare.

Astfel de acțiuni pregătitoare pot fi:

“(a) 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 se poate aplica marca;

(b) oferirea, introducerea pe piață sau deținerea în aceste scopuri, precum și importul sau exportul ambalajelor, etichetelor, elementelor sau dispozitivelor de securitate sau de autenticitate, sau a oricăror alte suporturi pe care se aplică marca”.

Articolul 12 din Directivă conferă titularului mărcii 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. Scopul reglementării este acela de a permite titularului evitarea aplicării sancțiunii decăderii din drepturile conferite de marcă pentru motivul că marca a devenit desemnarea uzuală în comerț a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată.

Noi drepturi ale titularului la marcă sunt prevăzute în cuprinsul art. 13 din Directivă, pentru ipoteza în care agentul sau al reprezentantul titularului mărcii a înregistrat respectiva marcă în nume propriu, fără consimțământul titularului. În acest caz, titularul mărcii are dreptul fie de a interzice utilizarea mărcii de către agentul sau reprezentantul său, fie de a solicita cesiunea (în sensul de transfer - n. n.) mărcii în favoarea sa. Desigur că titularul mărcii poate opta în continuare pentru formularea acțiunii în anularea înregistrării mărcii, pentru motivul înregistrării cu rea-credință, astfel cum prevăd dispozițiile art. 5, alin. (3), lit. (b), din Directivă, și ale art. 47, alin. (1), lit. (c), din Legea nr. 84/1998.

¹⁰ Adoptată în cadrul Conferinței de la Doha, pe data de 14 noiembrie 2001, accesibilă la adresa: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm.

¹¹ Pentru mai multe informații, a se vedea site-ul <http://who.int/medicines/services/inn/en/>. Denumirile comune internaționale (DCI) “facilitează identificarea substanței farmaceutice sau a ingredientelor farmaceutice active. Fiecare DCI este o denumire recunoscută pe plan mondial, și este parte din proprietatea publică. DCI mai sunt cunoscute ca denumiri generice”. “Mărcile înregistrate nu trebuie să fie derivate din DCI sau să conțină elemente utilizate în cadrul DCI.”

Un caracter de noutate au dispozițiile paragrafului (27) din preambulul Directivei, privind limitele dreptului la marcă și utilizări ale mărcii pe care titularul nu le poate interzice terților. Scopul acestor dispoziții legale este acela de a asigura respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale, care includ libertatea de exprimare. O astfel de “utilizare corectă”¹² a mărcii poate fi opusă ca apărare într-o acțiune în contrafacere formulată în temeiul unui drept la marcă numai dacă utilizarea îndeplinește condiția de a fi “totodată, în conformitate cu practicile loiale din domeniul industrial și comercial”.



Drepturile și libertățile fundamentale, precum dreptul la liberă exprimare și la informație, dreptul la educație, libertatea artelor și a științelor, sunt garantate prin dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene¹³. Articolul 17 din Cartă reglementează dreptul de proprietate¹⁴, în sfera căruia “proprietatea intelectuală este protejată”.

Transpunerea dispozițiilor Directivei în dreptul intern trebuie făcută astfel încât să fie stipulat că interpretarea și aplicarea legislației mărcilor, în special în cadrul acțiunilor în contrafacere, trebuie să asigure deplina respectare a drepturilor și libertăților fundamentale, care includ dreptul de proprietate intelectuală.

Mărcile sunt înregistrate și sunt legal protejate în măsura în care ele sunt efectiv utilizate în activități comerciale, în relație cu produsele și/sau serviciile în legătură cu care au fost înregistrate, și îndeplinesc funcția de a distinge produsele și/sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi.

¹² A se vedea, pentru amănunte, Martin Senftleben, “Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences”, *The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All?*, A. Kur/V. Mizaras, eds., Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2011, accesând: <http://ssrn.com/abstract=1597123>.

¹³ Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. C 326, din data de 26 octombrie 2012.

¹⁴ “Articolul 17, Dreptul de proprietate:

(1) Orice persoană are dreptul de a deține în proprietate, de a folosi, de a dispune și de a lăsa moștenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile și condițiile prevăzute de lege, și în schimbul unei despăgubiri juste, acordate în timp util, pentru pierderea pe care a suferit-o. Folosința bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general.

(2) Proprietatea intelectuală este protejată.”

Dacă, timp de 5 ani calculați de la data înregistrării mărcii, aceasta nu este utilizată efectiv în activități comerciale pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, sau dacă o astfel de utilizare a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii poate fi sancționat cu decăderea din drepturile conferite de marca înregistrată, cu excepția situației în care există motive întemeiate pentru neutilizare.

Art. 16, alin. (2), din Directivă, clarifică faptul că perioada de cinci ani se calculează de la data la care marca nu mai poate face obiectul unei opoziții sau, în cazul în care a fost depusă o opoziție, de la data la care decizia de încheiere a procedurii de opoziție a devenit definitivă sau opoziția a fost retrasă. În același sens sunt prevederile art. 21 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

Potrivit legislației române în vigoare, neutilizarea efectivă a mărcii poate fi invocată ca mijloc de apărare în procedura opoziției și în procedura de anulare a înregistrării mărcii [art. 47, alin. (4), din Legea nr. 84/1998].

Art. 17 din Directivă reglementează, cu caracter de noutate, posibilitatea de a invoca direct în cadrul acțiunii în contrafacere apărarea constând în neutilizarea efectivă a mărcii titularului (reclamant) timp de 5 ani calculați de la data înregistrării mărcii, care constituie un motiv de decădere a titularului (reclamant) din drepturile conferite de marcă.

Tot cu caracter de noutate, art. 18 din Directivă prevede că, “în cadrul acțiunilor în contrafacere, titularul unei mărci anterior înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci ulterior înregistrate în cazul în care această marcă ulterioară nu ar fi declarată nulă în temeiul art. 8, al art. 9, alin. (1) sau (2), ori al art. 46, alin. (3)”, respectiv, în cazurile în care marca anterioară, invocată ca temei al acțiunii în contrafacere: este lipsită de caracter distinctiv sau de reputație; a intervenit interdicția de a solicita declararea nulității mărcii ulterioare ca urmare a toleranței; nu a fost utilizată efectiv în activități comerciale, astfel că sunt întrunite condițiile decăderii titularului din drepturile conferite de marcă.

În toate celelalte situații, în care marca anterioară, invocată ca temei al acțiunii în contrafacere, nu se încadrează în ipotezele normelor legale prevăzute la art. 8, art. 9 și art. 46 din Directivă, acțiunea în contrafacere poate fi formulată de către titularul unei mărci anterioare împotriva titularului unei mărci ulterior înregistrate, fără să fie necesară formularea unei acțiuni separate în anularea înregistrării mărcii ulterioare, și suspendarea soluționării acțiunii în contrafacere până la soluționarea prin hotărâre definitivă a acțiunii în anulare, sau continuarea soluționării în mod independent a celor două acțiuni în anulare și în contrafacere, cu riscul pronunțării unor hotărâri contradictorii.

Soluția adoptată de legiuitorul european este în conformitate cu hotărârea CJUE pronunțată în cazul *Fédération Cynologique Internationale* (C-561/11), în interpretarea dispozițiilor art. 9, alin. (1), din Regulamentul (EC) nr. 207/2009.

Transpunerea acestor dispoziții normative în legislația internă va asigura clarificarea unei chestiuni controversate, și anume, dacă acțiunea în contrafacere poate fi formulată și împotriva unei mărci ulterior înregistrate, sau dacă marca ulterior înregistrată trebuie mai întâi anulată¹⁵.

Secțiunea 5 a Directivei este intitulată “Mărcile ca obiect al dreptului de proprietate”. Astfel cum se explică în paragraful (34) din preambulul Directivei, regulile acestei secțiuni sunt adoptate “din motive de coerență și pentru a facilita exploatarea comercială a mărcilor în Uniune, normele aplicabile mărcilor ca obiecte ale dreptului de proprietate ar trebui să fie aliniată, în măsura corespunzătoare, cu cele deja existente pentru mărcile UE, și ar trebui să cuprindă norme privind cesiunea și transferul, licențele, drepturile reale și executarea silită”.

Opinăm că opțiunea legiuitorului european pentru folosirea termenului tehnico-juridic “drept de proprietate” asigură interpretarea coerentă nu numai a prevederilor Directivei, coroborate cu cele ale Regulamentului mărcii europene, astfel încât regimul juridic aplicabil mărcii europene sub acest aspect să nu fie mai favorabil decât cel prevăzut de dreptul intern, fiind astfel încurajată o anumită opțiune a solicitantului unei mărci, ci și coerența cu dispozițiile art. 17, alin. (2), din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, potrivit cărora “proprietatea intelectuală este protejată”, în sfera dispozițiilor art. 17, alin. (1), privitoare la dreptul oricărei persoane “de a deține în proprietate, de a folosi, de a dispune și de a lăsa moștenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile și condițiile prevăzute de lege, și în schimbul unei despăgubiri juste, acordate în timp util, pentru pierderea pe care a suferit-o. Folosința bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general”.

Ca obiecte ale dreptului de proprietate, mărcile și cererile de înregistrare a mărcilor pot fi cesionate, transferate, licențiate, să fie obiectul unui gaj, al unui alt drept real, sau obiectul unor măsuri de executare silită. Legislația română conține deja astfel de prevederi referitoare la transmiterea drepturilor asupra mărcii.



Ceea ce considerăm că are un caracter de noutate față de legea română, și poate pune capăt controverselor privind cel puțin natura juridică a dreptului de proprietate industrială asupra mărcii, este prevederea Directivei în sensul că marca, obiect al dreptului de proprietate, poate să facă obiectul unui alt drept real.

¹⁵ Pe larg, a se vedea: Andreea Micu, Dragoș Bogdan, “Contrafacerea unei mărci printr-o marcă înregistrată ulterior. Soluție CJUE contrară jurisprudenței din România”, disponibilă la adresa: <http://www.juridice.ro/246581/contrafacerea-unei-marci-printr-o-marca-inregistrata-ulterior-solutie-cjue-contrara-jurisprudentei-din-romania.html> și Octavia Spineanu-Matei, Andreia Constanda, “Despre inadmisibilitatea acțiunii în contrafacere împotriva unei mărci înregistrate. Este necesară reconsiderarea practicii judiciare?”, disponibilă la adresa: <http://www.juridice.ro/251362/despre-inadmisibilitatea-actiunii-in-contrafacere-impotriva-unei-marci-inregistrate-este-necesara-reconsiderarea-practicii-judiciare.html>.

Deoarece în dreptul român drepturile reale sunt cele reglementate ca atare, o marcă obiect al unui drept de proprietate sau a unui drept real în sensul prevederilor Directivei poate să fie obiectul unuia dintre drepturile reale enumerate în cuprinsul dispozițiilor art. 551 C. civ. Drepturile de proprietate industrială nu sunt incluse în enumerarea prevederilor art. 551 C. civ., dar pct. 11, art. 551, lasă posibilitatea ca legiuitorul să le recunoască acest caracter de drept real. Problema dacă drepturile de proprietate intelectuală (drepturile de proprietate industrială, drepturile de autor, drepturile conexe drepturilor de autor) pot sau nu să fie calificate ca drepturi de proprietate, care conferă titularilor prerogativa de a “deține în proprietate, de a folosi, de a dispune și de a lăsa moștenire” bunurile necorporale pe care le-a dobândit în mod legal, respectiv, creațiile intelectuale, în sensul dispozițiilor fiecărei legi speciale în parte, este controversată în doctrina română¹⁶, deși Curtea Constituțională a interpretat dispozițiile art. 44 din Constituție, privitoare la dreptul de proprietate, în sensul că sunt aplicabile drepturilor de proprietate intelectuală¹⁷ (inclusiv drepturilor de autor și drepturilor conexe), iar jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului susține că art. 1, din Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului și libertăților fundamentale, privitor la protecția dreptului de proprietate, este aplicabil și drepturilor de proprietate intelectuală¹⁸.

Rămâne de văzut care va fi opțiunea legiuitorului român pentru transpunerea în dreptul intern a dispozițiilor Directivei, potrivit cărora marca este obiect al dreptului de proprietate, și poate fi obiect al unui alt drept real.

Prevederile art. 39, alin. (5), al Directivei, privind “Denumirea și clasificarea produselor și serviciilor”, sunt în sensul hotărârilor judecătorești ale instanțelor române pronunțate ulterior hotărârii CJUE în cazul IP Translator (C-307/10)¹⁹.

Înainte de pronunțarea hotărârii IP Translator, interpretarea titlurilor claselor din Clasificarea de la Nisa era în sensul că indicarea titlului era suficientă pentru a se interpreta că sunt indicate în cererea de înregistrare a mărcii toate produsele sau serviciile enumerate în cuprinsul acelei clase. Hotărârea CJUE și noile reglementări ale Directivei sunt în sensul că solicitantii unei mărci trebuie să indice cu suficientă claritate și precizie pentru care produse și servicii solicită înregistrarea mărcii, prin termeni care, în înțelesul lor literal, desemnează fiecare dintre aceste produse sau servicii.

¹⁶ A se vedea posibilele interpretări doctrinare cu privire la problema naturii juridice a drepturilor de proprietate intelectuală, în Sonia Florea, “Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală”, Universul Juridic, București, 2013, pp. 112-132.

¹⁷ Deciziile Curții Constituționale, nr. 541, din 7 decembrie 2004, M. Of. nr. 81/25, ianuarie 2005, și nr. 688, din 31 mai 2011, M. Of. nr. 537/29, iulie 2011.

¹⁸ A se vedea, spre exemplu, în materia dreptului la marcă, decizia Marii Camere a Curții europene a drepturilor omului, în cazul Anheuser-Busch v. Portugal (nr. 73049/2001).

¹⁹ A se vedea și documentele “Comunicare comună privind aplicarea “IP TRANSLATOR” v1.2, 20 februarie 2014”, “Comunicare comună cu privire la practicile comune referitoare la indicațiile generale din titlurile claselor Nisa v1.1, 20 februarie 2014”, “Comunicare comună cu privire la practicile comune referitoare la acceptabilitatea termenilor de clasificare v1.0, 20 februarie 2014”, toate accesibile la adresa: <http://www.osim.ro/marci/pmarc.htm>.

Un caracter de noutate pentru dreptul românesc sunt dispozițiile art. 45 din Directivă, intitulate “procedura de decădere din drepturi sau de declarare a nulității”, care prevăd 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”, și “dreptul părților de a introduce o cale de atac” împotriva deciziei oficiului național (în România, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), cale de atac de competența instanțelor judecătorești.

Tot cu caracter de noutate sunt și dispozițiile art. 47, alin. (1), din Directivă, privitoare la efectele decăderii din drepturi, potrivit cărora “în decizia referitoare la cererea de decădere se poate stabili, la cererea uneia dintre părți, o dată anterioară la care a intervenit unul dintre motivele decăderii”.

Astfel cum am precizat la începutul articolului, Directiva a fost redactată și adoptată în paralel cu Regulamentul nr. 2015/2424, împreună alcătuind așa-numitul “pachet legislativ” de reformare a dreptului mărcilor. Regulamentul nr. 2015/2424 a intrat în vigoare la data de 23 martie 2016.

Terminologia Regulamentului este modificată în raport cu prevederile Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene. Marca comunitară este denumită marca Uniunii Europene (denumită în continuare “marca europeană”), iar Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne este denumit Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (cu acronimul englez EUIPO).



Potrivit dispozițiilor art. 25 din Regulament, cererea de înregistrare a unei mărci europene se depune direct la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, și nu prin intermediul oficiilor naționale.

În ce privește clasificarea produselor și a serviciilor, prevederile art. 28 din Regulament sunt simetrice cu cele ale Directivei, și prevăd că produsele și serviciile trebuie indicate în cererea de înregistrare a mărcii cu suficientă claritate și precizie, astfel încât să permită unei autorități naționale și întreprinderilor interesate să stabilească, pe baza exclusivă a înțelesului literal al cuvintelor folosite, care este întinderea protecției legale conferite de dreptul asupra mărcii respective.

Pentru a se asigura că mențiunile din registrul mărcilor înregistrate corespund hotărârii IP Translator și standardului de claritate și precizie impus de aceasta, art. 28, alin. (8), din Regulament, prevede dreptul titularilor mărcilor europene care au fost solicitate spre înregistrare anterior datei de 22 iunie 2012, și pentru care s-a desemnat un titlu al unei clase din Clasificarea de la Nisa (și nu anumite produse/servicii dintr-o clasă), să declare în mod expres că intenția lor la data depunerii cererii de înregistrare a fost aceea de a înregistra marca pentru produse care depășesc înțelesul literal al titlului clasei respective, cu condiția ca toate produsele sau serviciile pentru care se solicită în mod expres protecția să fie incluse în aceeași clasă.

O astfel de declarație trebuie depusă până la data de 24 septembrie 2016 inclusiv. Dacă nu se depune o astfel de declarație, marca respectivă va fi protejată exclusiv pentru produsul sau serviciul desemnat titlul clasei, în înțelesul său literal.

Posibilitatea nașterii unor conflicte între drepturi la marcă, în urma unei astfel de declarații, este îndepărtată prin dispozițiile art. 28, alin. (9), din Regulament, potrivit cărora, după înscrierea în registru a modificării înregistrării unei mărci europene, titularul acesteia nu are dreptul de a interzice terților utilizarea mărcilor, nici de a solicita anularea înregistrării unor mărci, dacă utilizarea mărcilor a început la o dată anterioară modificării registrului, și dacă acele utilizări anterioare modificării nu încălcau drepturile la marcă născute în legătură cu produsele și serviciile desemnate prin titlul clasei, în înțelesul său literal.

Un impact asupra dreptului și practicilor naționale în materia mărcilor au și dispozițiile art. 123c, privind Cooperarea în vederea promovării convergenței practicilor și instrumentelor, care introduc un mecanism de cooperare continuă dintre Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și fiecare dintre oficiile naționale, în scopul promovării convergenței practicilor și instrumentelor în materia mărcilor și a desenelor și modelelor industriale, în special prin:

- “(a) elaborarea de standarde comune de examinare;
- (b) crearea de baze de date și portaluri comune sau conectate, în vederea consultării, cercetării și clasificării la nivelul Uniunii;
- (c) furnizarea și schimbul continuu de date și informații, inclusiv pentru alimentarea bazelor de date și a portalurilor menționate la litera (b);
- (d) stabilirea de standarde și practici comune, în scopul de a asigura interoperabilitatea între procedurile și sistemele din întreaga Uniune, și de a consolida coerența, eficiența și eficacitatea acestora;
- (e) schimbul de informații privind drepturile și procedurile de proprietate industrială, inclusiv sprijin reciproc pentru birourile de asistență tehnică și centrele de informare;
- (f) schimbul de cunoștințe și de asistență tehnică în ceea ce privește domeniile menționate la literele (a)-(e).”

Astfel de mecanisme de cooperare pentru asigurarea convergenței practicilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și a fiecăruia dintre oficiile naționale și a instrumentelor utilizate de acestea deja sunt implementate sau în curs de implementare în România²⁰.



²⁰ A se vedea documentele pivoare la comunicările comune și practicile comune, accesibile pe site-ul OSIM: <http://www.osim.ro/marci/pmarc.htm>.

3. Concluzii

Transpunerea Directivei nr. 2015/2436 în dreptul intern nu va produce schimbări radicale în legislația românească, dar va impune clarificări ale regimului juridic aplicabil mărcilor naționale, astfel încât să se asigure funcționarea coerentă a pieței interne, coexistența și armonia dintre sistemele naționale și sistemul european de protecție a mărcii²¹.

Normele procedurale cuprinse în Directivă, privitoare la obligația Statelor membre de a reglementa în dreptul intern, până la 14 ianuarie 2023, proceduri administrative pentru decăderea titularilor din drepturile conferite de marcă, sau pentru anularea înregistrării mărcii, sunt simetrice normelor reglementate prin Regulamentul mărcii europene, încurajează desfășurarea tranzacțiilor comerciale la nivelul Uniunii Europene, și facilitează dobândirea, administrarea și apărarea drepturilor la mărci înregistrate în mai multe jurisdicții europene.

²¹ A se vedea Sonia Florea, "Dreptul la marcă: coexistența și armonia dintre sistemele naționale de protecție și sistemul european de protecție", publicat în Revista română de dreptul proprietății intelectuale, nr. 4/2014.