

Parlamentul European și Consiliul au emis o Directivă nouă cu privire la mărci

În *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* nr. L336/23.12.2015 a fost publicată **Directiva 2015/2436 din 16.12.2015** a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. Directiva a intrat în vigoare pe **13.01.2016**, statele membre fiind obligate să își armonizeze legislația cu prevederile Directivei 2436/2015 până la 14.01.2019. Excepție fac prevederile referitoare la procedura de decădere din dreptul la marcă sau de declarare a nulității, pe care statele sunt obligate să le transpună în legislația internă până la 14.01.2023.

Directiva 2015/2436 urmărește să asigure același nivel de protecție a mărcilor în sistemele juridice ale tuturor statelor membre, prin apropierea atât a normelor de drept material, cât și a dispozițiilor procedurale.

Parlamentul European și Comisia consideră oportun să stabilească o listă exemplificativă de semne care pot constitui o marcă și, totodată, să enumere exhaustiv motivele de refuz sau de nulitate a mărcii.

Parlamentul European și Comisia consideră 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.

Noțiunea de contrafacere a unei mărci include 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.

Titularul unei mărci este îndreptățit să împiedice părțile terțe să introducă produse, în cursul schimbului comercial, în statul membru în care este înregistrată marca, fără a le pune în liberă circulație în statul respectiv, atunci când aceste produse provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu sau identică în esență cu marca înregistrată pentru produsele respective. În spiritul Directivei 2015/2436, titularii de mărci UE ar trebui să poată să împiedice, 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



admiterii temporare, inclusiv atunci când aceste produse nu sunt destinate a fi introduse pe piața statului membru în cauză. Totodată, Directiva 2015/2436 urmărește să interzică aplicarea unei mărci contrafăcute pe produse, precum și anumite acte pregătitoare desfășurate anterior acestei aplicări. Totuși, titularul

drepturilor asupra mărcii va fi răspunzător pentru daune față de deținătorul produselor, în cazul în care se dovedește ulterior că produsele în cauză nu au încălcat un drept de proprietate intelectuală

Parlamentul European și Comisia urmăresc să asigure un tranzit neperturbat al medicamentelor generice, considerând că titularul unei mărci nu ar trebui să aibă dreptul de a împiedica o parte terță 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 DCI (denumirii comerciale internaționale) a ingredientului activ din medicamente și marca respectivă.

În cazul în care titularul unei mărci a tolerat un timp îndelungat folosirea unei mărci similare cu a sa, nu va mai putea solicita anularea mărcii ulterioare și nici nu se va mai putea opune folosirii acesteia, cu excepția situației în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost efectuată cu rea-credință.

Directiva 2015/2436 impune o cerință de utilizare efectivă a mărcilor, în sensul că solicită ca mărcile înregistrate să fie efectiv utilizate în legătură cu produsele sau serviciile pentru care sunt înregistrate sau, în cazul în care nu sunt utilizate în termen de cinci ani de la data finalizării înregistrării, ca titularul lor să poată fi decăzut din drepturile sale.

The European Parliament and the Council issued a new Directive on trade marks

The Official Journal of the European Union No.L336 / 23.12.2015 has published Directive 2015/2436 of 16.12.2015 of the European Parliament and the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. The Directive entered into force on 13.01.2016, Member States being obliged to harmonize their legislation with the provisions of Directive 2436/2015 by 14.01.2019. An exception is made by provisions on the procedure for revocation or declaration of invalidity that Member States are obliged to transpose into national law by 14.01.2023.

Directive 2015/2436 aims to ensure the same level of trade mark protection in the laws of all Member States, by approximating not only provisions of substantive law, but also procedural rules.

The European Parliament and the Commission consider that it is necessary to list examples of signs which are capable of constituting a trade mark and, at the same time, to list exhaustively the grounds for refusal or invalidity of the mark.

The European Parliament and the Commission consider that an infringement of a trade mark can only be established if there is a finding that the infringing mark or sign is used in the course of trade for the purposes of distinguishing goods or services. Use of the sign for purposes other than for distinguishing goods or services should be subject to the provisions of national law.

The concept of infringement of a trade mark comprises the use of the sign as a trade name or similar designation, as long as such use is made for the purposes of distinguishing goods or services.

The proprietor of a trade mark is entitled to prevent third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Member State where the trade mark is registered without being released for free circulation there, where such goods come from third countries and bear without authorization a trade mark which is identical or essentially identical with the trade mark registered in respect of such goods. In the spirit of Directive 2015/2436, it should be permissible for trade mark proprietors to prevent the entry of infringing goods and their placement in all customs situations, including, in particular transit, transshipment, warehousing, free zones, temporary storage, inward processing or temporary admission, also when such goods are not intended to be placed on the market of the Member State concerned. At the same time, Directive 2015/2436 aims to prohibit the affixing of an infringing trade mark to goods, and certain preparatory acts carried out prior to such affixing. However, the proprietor of a trade mark is to be liable for damages towards the holder of the goods where the goods in question are subsequently found not to infringe an intellectual property right.

The European Parliament and the Commission aim at ensuring the smooth transit of generic medicines, considering that the proprietor of a trade mark should not have the right to prevent a third party from bringing goods into a Member State where the trade mark is registered without being released for free circulation there based upon similarities between the INN (international non-proprietary names) for the active ingredient in the medicines and the trade mark.

Where the proprietor of a trade mark has acquiesced for a long period of time using a trade mark similar to its own trade mark, that proprietor shall no longer be entitled to oppose to the use of such trade mark, unless registration of the later trade mark was applied for in bad faith.

Directive 2015/2436 imposes a requirement of actual use of trade marks, in the sense that it requires that the registered trademarks must actually be used in relation to goods or services for which they are registered or, if not used within five years of the date when the registration was completed, the proprietor can be revoked.

Legal News este o selecție a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională și, drept urmare, Duncea Ștefănescu / DS Tax Advisory Services nu își asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări suplimentare în ceea ce privește problemele expuse, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Legal News contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.

Ce message contient une sélection des nouveautés de la législation roumaine, fournies uniquement à titre informatif. Les résumés ne peuvent en aucun cas se substituer aux textes législatifs, ni être assimilés à des conseils juridiques. Nous déclinons donc toute responsabilité vis à vis des interprétations que pourraient faire nos lecteurs. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires.



Dacă doriți să vă abonați gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteți un mesaj la adresa news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcția Dvs. și denumirea societății.

If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, specifying your full name and title, as well as the name of your company.

Si vous désirez vous abonner gratuitement aux bulletins d'information, nous vous prions d'envoyer un message à l'adresse news@duncea-stefanescu.ro, en spécifiant le nom, le prénom, votre fonction et la dénomination de la société.

C O N T A C T

Adriana Duncea
Co-Managing Partner



Cosmin Ștefănescu
Co-Managing Partner



Str. Economu Cezărescu, nr. 31B
Sector 6, Bucharest, Romania

Tel: +4 031 228 88 50
Fax: +4 031 228 88 51

contact@duncea-stefanescu.ro
www.duncea-stefanescu.ro