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 in 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 acestea, 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.