



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 12 noiembrie 2015
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2013/0089 (COD)**

**10374/1/15
REV 1**

**PI 43
CODEC 950
PARLNAT 128**

ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE

Subiect: Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei DIRECTIVE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (Reformare)
- Adoptată de Consiliu la 10 noiembrie 2015

DIRECTIVA (UE) 2015/...
A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din

de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci
(Reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European¹,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară²,

¹ JO C 327, 12.11.2013, p. 42.

² Poziția Parlamentului European din 25 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 10 noiembrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din ... (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din

întrucât:

- (1) Ar trebui aduse o serie de modificări Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului¹. Din motive de claritate, ar trebui să se reformeze directiva respectivă.
- (2) Directiva 2008/95/CE a armonizat dispozițiile fundamentale ale aspectelor de drept material ale legislației privind mărcile care la momentul adoptării erau considerate ca influențând în modul cel mai direct funcționarea pieței interne prin împiedicarea liberei circulații a mărfurilor și a liberei prestări a serviciilor în Uniune.
- (3) Protecția mărcilor în statele membre coexistă alături de protecția disponibilă la nivelul Uniunii prin mărci ale Uniunii Europene („mărci UE”) care au caracter unitar și valabil în întreaga Uniune, astfel cum prevede Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului². Coexistența și echilibrul sistemelor mărcilor la nivel național și la nivelul Uniunii reprezintă de fapt o piatră de temelie a abordării Uniunii referitoare la protecția proprietății intelectuale.
- (4) Ca urmare a Comunicării Comisiei din 16 iulie 2008 privind o strategie a drepturilor de proprietate industrială pentru Europa, Comisia a efectuat o evaluare cuprinzătoare a funcționării globale a sistemului mărcilor în întreaga Europă, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, ținând totodată seama de relațiile dintre aceste două niveluri.

¹ Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, 8.11.2008, p. 25).

² Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, 24.3.2009, p. 1).

- (5) În concluziile sale din 25 mai 2010 cu privire la viitoarea revizuire a sistemului mărcilor din Uniunea Europeană, Consiliul a invitat Comisia să prezinte propuneri de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 și a Directivei 2008/95/CE. Revizuirea directivei menționate ar trebui să conțină măsuri menite să sporească coerența acestuia cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009, ceea ce ar reduce astfel elementele de divergență din cadrul sistemului mărcilor din Europa în ansamblu, menținând totodată protecția mărcilor naționale ca o opțiune atractivă pentru solicitanți. În acest context, ar trebui să se garanteze o relație de complementaritate între sistemul de mărci UE și sistemele de mărci naționale.
- (6) În comunicarea sa din 24 mai 2011, intitulată „O piață unică pentru drepturile de proprietate intelectuală”, Comisia a concluzionat că, pentru a răspunde cererilor crescânde ale părților interesate de sisteme de înregistrare a mărcilor mai rapide, de mai bună calitate, mai bine organizate, care să fie de asemenea mai coerente, ușor de utilizat, accesibile publicului și actualizate din punct de vedere tehnologic, este necesară modernizarea sistemului mărcilor din Uniune în ansamblul său, precum și adaptarea sa la era internetului.
- (7) Consultarea și evaluarea în sensul prezentei directive au revelat faptul că, în pofida armonizării precedente parțiale a legislațiilor naționale, există în continuare domenii în care o mai bună armonizare ar putea avea un impact pozitiv asupra competitivității și creșterii.

- (8) Pentru a îndeplini obiectivul referitor la crearea și promovarea unei piețe interne care să funcționeze bine și pentru a facilita dobândirea și protecția mărcilor în Uniune în beneficiul creșterii și competitivității întreprinderilor europene, în special al întreprinderilor mici și mijlocii, este necesar să se depășească sfera limitată de apropiere legislativă realizată prin intermediul Directivei 2008/95/CE și să se extindă apropierea la alte aspecte de drept material al legislației privind mărcile care reglementează mărcile protejate prin înregistrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009.
- (9) Pentru ca înregistrarea mărcilor în întreaga Uniune să fie mai ușor de obținut și de administrat, este esențială apropierea nu numai a dispozițiilor de drept material, ci și a normelor procedurale. Prin urmare, principalele norme procedurale în domeniul înregistrării mărcilor specifice statelor membre și cele ale sistemului de mărci UE ar trebui să fie aliniate. În ceea ce privește procedurile prevăzute de legislațiile naționale, este suficient să se stabilească principii generale, lăsând statelor membre libertatea de a prevedea norme mai specifice.
- (10) Este fundamental să se asigure faptul că mărcile înregistrate beneficiază de aceeași protecție în sistemele juridice ale tuturor statelor membre. În conformitate cu protecția extinsă acordată mărcilor UE care se bucură de un renume în Uniune, ar trebui să se acorde, de asemenea, o protecție extinsă la nivel național tuturor mărcilor înregistrate care se bucură de un renume în statul membru respectiv.
- (11) Prezenta directivă nu ar trebui să priveze statele membre de dreptul de a continua să protejeze mărcile dobândite prin utilizare, însă ar trebui să reglementeze numai raporturile lor cu mărcile dobândite prin înregistrare.

- (12) Atingerea obiectivelor urmărite prin această apropiere legislativă presupune ca dobândirea și păstrarea dreptului la marca înregistrată să fie în principiu subordonate, în toate statele membre, acelorași condiții.
- (13) În acest scop, este oportun să se stabilească o listă exemplificativă de semne care pot constitui o marcă, dacă sunt potrivite să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Pentru a îndeplini obiectivele sistemului de înregistrare a mărcilor, și anume acela de a asigura securitatea juridică și o bună administrare a acestora, se impune, de asemenea, ca semnul să poată fi reprezentat într-un mod care să fie clar, precis, autonom, ușor accesibil, inteligibil, durabil și obiectiv. Prin urmare, 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 oferă garanții satisfăcătoare în acest sens.
- (14) Mai mult, motivele de refuz sau de nulitate privind marca în sine, inclusiv absența caracterului distinctiv, sau privind conflictele dintre marcă și drepturile anterioare ar trebui să fie enumerate exhaustiv, chiar dacă unele dintre aceste motive sunt enumerate cu titlu facultativ pentru statele membre, care pot deci să mențină sau să introducă în legislația lor motivele în cauză.

- (15) 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, prezenta directivă ar trebui să includă aceleași dispoziții privind indicațiile geografice ca cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 207/2009. În plus, este oportun să se garanteze faptul că domeniul de aplicare al motivelor absolute este extins în vederea includerii, de asemenea, a mențiunilor tradiționale protejate pentru vinuri și a specialităților tradiționale garantate.
- (16) Protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta funcția mărcii drept indicație a originii, ar trebui să fie absolută în cazul în care există identitate între marcă și semn și între produse sau servicii. Protecția ar trebui să funcționeze, de asemenea, în caz de similitudine între marcă și semn și produse sau servicii. Este indispensabil să se interpreteze noțiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie. Condiția specifică a protecției ar trebui să o constituie riscul de confuzie, a cărui apreciere depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn, și între produsele sau serviciile desemnate. Mijloacele prin care riscul de confuzie poate fi constatat și, în special, sarcina probei în această privință ar trebui să țină de normele naționale de procedură, cărora prezenta directivă nu trebuie să le aducă atingere.

- (17) Pentru a asigura securitatea juridică și coerența deplină cu principiul priorității, potrivit căruia o marcă anterioară înregistrată are prioritate față de mărcile înregistrate ulterior, este necesar să se stabilească faptul că aplicarea drepturilor conferite de o marcă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii sau de data de prioritate a mărcii. Această abordare este în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală din 15 aprilie 1994 (denumit în continuare „Acordul TRIPS”).
- (18) 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.
- (19) 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.
- (20) Pentru a asigura securitatea juridică și coerența deplină cu legislația specifică a Uniunii, este oportun să se prevadă dreptul titularului unei mărci de a interzice unui terț utilizarea unui semn într-o publicitate comparativă în cazul în care respectiva publicitate comparativă contravine Directivei 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului ¹.

¹ Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO L 376, 27.12.2006, p. 21).

- (21) În vederea consolidării protecției mărcilor și a combaterii într-un mod mai eficace a contrafacerii și, în conformitate cu obligațiile internaționale ale statului membru din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în special cu articolul V din Acordul General pentru Tarife și Comerț privind liberul tranzit și, în ceea ce privește medicamentele generice, cu „Declarația privind Acordul TRIPS și sănătatea publică” adoptată cu ocazia conferinței ministeriale a OMC de la Doha din 14 noiembrie 2001, titularul unei mărci ar trebui să fie 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.
- (22) În acest scop, 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 admitterii temporare, inclusiv atunci când aceste produse nu sunt destinate a fi introduse pe piața statului membru în cauză. La efectuarea controalelor, autoritățile vamale ar trebui să utilizeze competențele și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului¹, inclusiv la cererea titularilor drepturilor. În special, autoritățile vamale ar trebui să efectueze controalele relevante pe baza unor criterii de analiză a riscurilor.

¹ 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 (JO L 181, 29.6.2013, p. 15).

- (23) Pentru a corela necesitatea de a asigura respectarea efectivă a drepturilor conferite de mărci cu necesitatea de a evita îngreunarea fluxului liber al comerțului cu produse legitime, dreptul titularului mărcii ar trebui să se stingă în cazul în care, în cursul procedurilor ulterioare inițiate în fața autorității judiciare sau a unei alte autorități competente să se pronunțe pe fond dacă marca înregistrată a fost sau nu contrafăcută, declarantul sau deținătorul produselor poate dovedi că titularul mărcii înregistrate nu este îndreptățit să interzică introducerea produselor pe piață în țara de destinație finală.
- (24) Articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013 prevede că titularul drepturilor este răspunzător pentru daune față de deținătorul produselor, printre altele în cazul în care se dovedește ulterior că produsele în cauză nu au încălcat un drept de proprietate intelectuală.
- (25) Ar trebui luate măsuri corespunzătoare în vederea asigurării unui tranzit neperturbat al medicamentelor generice. În ceea ce privește denumirile comune internaționale (DCI), cum ar fi denumirile generice recunoscute la nivel mondial pentru substanțele active din preparate farmaceutice, este vital să se țină seama în mod corespunzător de limitările existente în ceea ce privește drepturile conferite de mărci. Prin urmare, 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 a ingredientului activ din medicamente și marca respectivă.
- (26) Pentru a permite titularilor de mărci înregistrate să combată în mod mai eficace contrafacerea, aceștia ar trebui să fie îndreptățiți să interzică aplicarea unei mărci contrafăcute pe produse, precum și anumite acte pregătitoare desfășurate anterior acestei aplicări.

- (27) 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. Pentru a crea condiții egale pentru denumiri comerciale și mărci, ținând seama de faptul că denumirilor comerciale li se conferă de obicei o protecție nelimitată față de mărcile ulterioare, ar trebui să se considere că o astfel de utilizare include doar folosirea numelor personale ale terților. O astfel de utilizare ar trebui să permită, de asemenea, utilizarea de semne sau indicații descriptive sau nedistinctive în general. În plus, titularul nu ar trebui să fie îndreptățit să împiedice utilizarea corectă și onestă a mărcii în scopul de a identifica produsele sau serviciile ca fiind ale titularului ori pentru a face trimitere la ele ca fiind ale titularului. Utilizarea unei mărci de către terți în scopul de a atrage atenția consumatorului asupra revânzării de produse originale, care au fost vândute inițial de către titularul mărcii în Uniune sau cu consimțământul acestuia, ar trebui considerate ca fiind corecte atât timp cât sunt, totodată, în conformitate cu practicile loiale din domeniul industrial și comercial. Utilizarea unei mărci de către terți în scopul exprimării artistice ar trebui considerate ca fiind corecte atât timp cât sunt, totodată, în conformitate cu practicile loiale din domeniul industrial și comercial. În plus, prezenta directivă ar trebui să se aplice într-un mod care să asigure respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale, în special a libertății de exprimare.
- (28) Din principiul liberei circulații a mărfurilor reiese că titularul unei mărci nu ar trebui să fie îndreptățit să interzică unui terț utilizarea mărcii pentru produse care au fost comercializate în cadrul Uniunii, sub marca respectivă, de către el însuși sau cu consimțământul său, cu excepția cazului în care titularul are motive legitime de a se opune continuării comercializării produselor.

- (29) Este necesar, din motive de securitate juridică și fără a aduce atingere într-un mod inechitabil intereselor titularului unei mărci anterioare, să se prevadă ca acesta din urmă să nu mai poată să ceară anularea sau să se opună folosirii unei mărci ulterioare celei care îi aparține și a cărei folosință a tolerat-o cu bună știință un timp îndelungat, cu excepția cazului în care cererea de marcă ulterioară a fost efectuată cu rea-credință.
- (30) Pentru a asigura securitatea juridică și a proteja drepturile conferite de mărcile care au fost dobândite în mod legitim, este oportun și necesar să se prevadă că, fără a aduce atingere principiului potrivit căruia marca ulterioară nu poate fi opusă mărcii anterioare, titularii mărcilor anterioare nu ar trebui să fie îndreptățiți să obțină respingerea sau nulitatea ori să se opună utilizării unei mărci ulterioare atunci când respectiva marcă ulterioară a fost dobândită într-un moment în care marca anterioară a putut fi declarată nulă sau titularul său a putut fi decăzut din drepturi, de exemplu din cauza faptului că marca nu dobândise încă un caracter distinctiv prin utilizare sau în cazul în care marca anterioară nu a putut fi opusă mărcii ulterioare întrucât condițiile necesare nu erau aplicabile, de exemplu în cazul în care marca anterioară nu se bucura încă de un renume.
- (31) Mărcile nu își îndeplinesc scopul de a diferenția produsele sau serviciile și de a permite consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză decât dacă sunt utilizate efectiv pe piață. De asemenea, este necesară o cerință de utilizare pentru a reduce numărul total al mărcilor înregistrate și protejate în Uniune și, în consecință, numărul conflictelor care apar între ele. Prin urmare, este esențial să se solicite 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.

- (32) În consecință, o marcă înregistrată nu ar trebui să fie protejată decât în măsura în care este utilizată efectiv, iar o marcă anterioară înregistrată nu ar trebui să îi permită titularului său să se opună unei mărci ulterioare sau să invalideze o marcă ulterioară în cazul în care respectivul titular nu și-a utilizat în mod efectiv propria marcă. În plus, statele membre ar trebui să prevadă faptul că o marcă nu poate fi invocată cu succes în cadrul unei acțiuni în contrafacere dacă se stabilește, ca urmare a unei excepții, că titularul mărcii ar putea fi decăzut din drepturile sale sau, în cazul în care acțiunea este introdusă împotriva unui drept ulterior, că titularul respectivei mărci ar fi putut fi decăzut din drepturile sale în momentul în care dreptul ulterior a fost dobândit.
- (33) Este oportun să se prevadă că, în cazul în care senioritatea unei mărci naționale sau a unei mărci înregistrate în temeiul unor acorduri internaționale aplicabile în statul membru respectiv a fost invocată în ceea ce privește o marcă UE, iar marca aflată la baza invocării seniorității a făcut ulterior obiectul unei renunțări sau al unei decizii de expirare, validitatea mărcii respective poate face încă obiectul unei contestări. Această contestare ar trebui să se limiteze la situațiile în care marca ar fi putut fi declarată nulă sau titularul său ar fi putut fi decăzut din drepturi la momentul eliminării din registru a mărcii respective.
- (34) 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 aliniate, 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.
- (35) Mărcile colective s-au dovedit a fi un instrument util pentru promovarea produselor sau a serviciilor care au proprietăți specifice comune. Prin urmare, este oportun ca mărcile colective naționale să fie supuse unor norme similare cu cele aplicabile mărcilor colective ale Uniunii Europene.

- (36) Pentru a îmbunătăți și a facilita accesul la protecția mărcilor și pentru a spori securitatea juridică și previzibilitatea, procedura de înregistrare a mărcilor în statele membre ar trebui să fie eficientă și transparentă și ar trebui să respecte norme similare celor aplicabile mărcilor UE.
- (37) Pentru a asigura securitatea juridică în ceea ce privește domeniul de aplicare al drepturilor conferite de mărci și pentru a facilita accesul la protecția mărcilor, denumirea și clasificarea produselor și a serviciilor care fac obiectul unei cereri de marcă ar trebui să respecte aceleași norme în toate statele membre și ar trebui să fie aliniate la cele aplicabile mărcilor UE. Pentru a permite autorităților competente și operatorilor economici să determine, numai pe baza cererii, amploarea protecției solicitate pentru mărci, denumirea produselor și a serviciilor ar trebui să fie suficient de clară și de precisă. În cazul în care sunt utilizați termeni generali, aceștia ar trebui interpretați ca referindu-se numai la produsele și la serviciile pe care le desemnează în sens literal. Din motive de claritate și securitate juridică, oficiile ar trebui, în cooperare reciprocă, să depună eforturi pentru a întocmi o listă care să reflecte practicile lor administrative în ceea ce privește clasificarea produselor și serviciilor.
- (38) În scopul garantării unei protecții eficace a mărcilor, statele membre ar trebui să prevadă o procedură administrativă eficientă în ceea ce privește opozițiile, care să permită cel puțin titularului drepturilor asupra mărcii anterioare și oricărei persoane autorizate în temeiul legislației relevante să își exercite drepturile conferite de o denumire de origine sau dintr-o indicație geografică protejată de a se opune înregistrării unei cereri de marcă. În plus, pentru a oferi mijloace eficiente pentru decăderea din drepturi a titularului unei mărci sau pentru declararea nulității mărcilor, statele membre ar trebui să prevadă o procedură administrativă de decădere din drepturi sau de declarare a nulității în perioada de transpunere mai extinsă, respectiv de șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

- (39) Este de dorit ca oficiile centrale pentru proprietatea industrială din statele membre și Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală să coopereze atât între ele, cât și cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, în toate domeniile înregistrării și administrării mărcilor, pentru a promova convergența practicilor și a instrumentelor, cum ar fi crearea și actualizarea unor baze de date comune sau interconectate și a unor portaluri de consultare și de cercetare. Statele membre ar trebui să se asigure, în plus, că oficiile lor cooperează între ele și cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală în toate celelalte domenii de activitate care sunt relevante pentru protecția mărcilor în Uniune.
- (40) Prezenta directivă nu ar trebui să excludă aplicarea, în privința mărcilor, a dispozițiilor legislative ale statelor membre, altele decât legislația privind mărcile, cum ar fi dispozițiile cu privire la concurența neloială, la răspunderea civilă sau la protecția consumatorilor.
- (41) Toate statele membre sunt parte la Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale („Convenția de la Paris”) și la Acordul TRIPS. Este necesar ca dispozițiile prezentei directive să fie pe deplin armonizate cu cele ale acordului și convenției menționate. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre care decurg din respectiva convenție și din respectivul acord. Dacă este cazul, ar trebui aplicat articolul 351 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

- (42) Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume să promoveze și să creeze o piață internă funcțională și să faciliteze înregistrarea, administrarea și protecția mărcilor în Uniune în beneficiul creșterii și competitivității, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea și efectele lor, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate.
- (43) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ¹ reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în statele membre în contextul prezentei directive.
- (44) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului² și a emis un aviz la 11 iulie 2013.
- (45) Obligația de a transpune prezenta directivă în legislația națională ar trebui să se limiteze la dispozițiile care reprezintă o modificare de fond în raport cu directiva anterioară. Obligația de a transpune dispozițiile neschimbate rezultă din directiva anterioară.

¹ Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

² Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

- (46) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor care revin statelor membre în temeiul Directivei 2008/95/CE privind termenul de transpunere în legislația națională a Directivei 89/104/CEE, termen prevăzut în anexa I partea B la Directiva 2008/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Capitolul 1

Dispoziții generale

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezenta directivă se aplică mărcilor individuale, mărcilor de garantare sau de certificare ori mărcilor colective privind produse sau servicii, mărci care au făcut obiectul unei înregistrări sau al unei cereri de înregistrare într-un stat membru sau pe lângă Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală sau care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într-un stat membru.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

- (a) „oficiu” înseamnă oficiul central pentru proprietatea industrială al statului membru sau Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală responsabil cu înregistrarea mărcilor;
- (b) „registru” înseamnă registrul mărcilor ținut de un oficiu.

Capitolul 2

Dreptul material privind mărcile

SECȚIUNEA 1

SEMNE CARE POT SĂ CONSTITUIE O MARCĂ

Articolul 3

Semne care pot să constituie o marcă

Pot constitui mărci toate semnele, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiția ca astfel de semne să fie capabile:

- (a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi și
- (b) 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.

SECȚIUNEA 2

MOTIVE DE REFUZ SAU DE NULITATE

Articolul 4

Motive absolute de refuz sau de nulitate

- (1) Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate:
- (a) semnele care nu pot constitui o marcă;
 - (b) mărcile fără caracter distinctiv;
 - (c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării de servicii sau alte caracteristici ale acestora;
 - (d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante;
 - (e) semnele constituite exclusiv:
 - (i) din forma sau din altă caracteristică impusă chiar de natura produsului,

- (ii) din forma sau din altă caracteristică a produsului, care este necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic,
- (iii) din forma sau din altă caracteristică a produsului, care dă valoare substanțială produsului;
- (f) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
- (g) mărcile de natură să înșele publicul, de exemplu cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produsului sau a serviciului;
- (h) mărcile care, în absența autorizației autorităților competente, trebuie refuzate sau invalidate în temeiul articolului 6b din Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale (denumită în continuare „Convenția de la Paris”);
- (i) mărcile care sunt excluse de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii, al legislației naționale a statului membru în cauză sau al acordurilor internaționale la care Uniunea sau statul membru în cauză este parte, care prevăd protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice;
- (j) mărcile care sunt excluse de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii sau al acordurilor internaționale la care Uniunea este parte, care prevăd protecția mențiunilor tradiționale pentru vinuri;
- (k) 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;

- (1) 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.
- (2) O marcă poate fi declarată nulă în cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost făcută cu rea-credință de către solicitant. Orice stat membru poate să prevadă, de asemenea, că o astfel de marcă nu trebuie să fie înregistrată.
- (3) Orice stat membru poate să dispună ca o astfel de marcă să nu fie înregistrată sau, dacă este înregistrată, ca aceasta să fie declarată nulă în cazul și în măsura în care:
- (a) utilizarea acestei mărci poate fi interzisă în temeiul unei alte legislații decât legislația privind mărcile din statul membru în cauză sau din Uniune;
 - (b) marca conține un semn de o înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;
 - (c) marca conține insigne, embleme și ecusoane, altele decât cele menționate la articolul 6b din Convenția de la Paris și care prezintă un interes public, cu excepția cazului în care înregistrarea lor a fost autorizată în conformitate cu legislația statului membru de către autoritatea competentă.

- (4) Nu se respinge înregistrarea unei mărci în conformitate cu alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) dacă, înainte de data depunerii cererii de înregistrare, ca urmare a utilizării care i-a fost conferită, această marcă a dobândit un caracter distinctiv. O marcă nu este declarată nulă din aceleași motive dacă, înainte de data depunerii cererii în nulitate, ca urmare a utilizării care i-a fost conferită, această marcă a dobândit un caracter distinctiv.
- (5) Statele membre pot prevedea ca alineatul (4) se aplică și în cazul în care caracterul distinctiv a fost dobândit după data depunerii cererii de înregistrare dar înainte de data înregistrării.

Articolul 5

Motive relative de refuz sau de nulitate

- (1) O marcă nu poate fi înregistrată sau, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulă:
- (a) atunci când este identică cu o marcă anterioară și când produsele sau serviciile pentru care marca a fost cerută sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
 - (b) atunci când, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, din partea publicului, un risc de confuzie care include riscul de asociere cu marca anterioară.

- (2) În sensul alineatului (1), prin „mărci anterioare” se înțelege:
- (a) mărcile în cazul cărora data depunerii cererii de înregistrare este anterioară datei depunerii cererii de înregistrare a mărcii, ținând seama, dacă este cazul, de dreptul de prioritate invocat pentru susținerea acestor mărci și care aparțin categoriilor următoare:
 - (i) mărcile UE;
 - (ii) mărcile înregistrate în statul membru în cauză sau, în ceea ce privește Belgia, Luxemburgul și Țările de Jos, la Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală;
 - (iii) mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în statul membru în cauză;
 - (b) mărcile UE care își revendică în mod valabil senioritatea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009, în raport cu o marcă menționată la litera (a) punctele (ii) și (iii), chiar dacă această ultimă marcă a făcut obiectul unei renunțări sau al unei decizii de expirare;
 - (c) cererile de mărci menționate la literele (a) și (b), sub rezerva înregistrării lor;
 - (d) mărcile care, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii sau, dacă este cazul, la data priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii, sunt „notorii” în statul membru în cauză, în sensul dat acestui termen la articolul 6a din Convenția de la Paris.

- (3) În plus, o marcă nu poate fi înregistrată sau, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulă:
- (a) în cazul în care este identică sau similară cu o marcă anterioară, indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul în care marca anterioară se bucură de renume în statul membru pentru care se cere înregistrarea sau în care este înregistrată marca sau, în cazul unei mărci UE, se bucură de renume în Uniune, iar utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obținerea unor avantaje necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestuia;
 - (b) în cazul în care un agent sau un reprezentant al titularului mărcii solicită înregistrarea în nume propriu, fără autorizația titularului, cu excepția cazului în care respectivul agent sau reprezentant își justifică demersul;
 - (c) în cazul și în măsura în care, în temeiul legislației Uniunii sau al legislației statului membru respectiv care prevede protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice:
 - (i) o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice a fost deja depusă în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația statului membru în cauză înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau de data priorității invocate în sprijinul cererii, sub rezerva înregistrării sale ulterioare;

- (ii) denumirea de origine sau indicația geografică respectivă conferă persoanei care, în temeiul legislației relevante, este autorizată să exercite drepturile care decurg din aceasta, dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare.
- (4) Un stat membru poate să prevadă că unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, că aceasta poate fi declarată nulă în cazul și în măsura în care:
 - (a) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în cursul schimbului comercial au fost dobândite înainte de data depunerii cererii de înregistrare a mărcii ulterioare sau, dacă este cazul, înainte de data priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii ulterioare și dacă această marcă neînregistrată sau acest alt semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare;
 - (b) utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui drept anterior, altul decât drepturile menționate la alineatul (2) și la litera (a) din prezentul alineat, respectiv:
 - (i) un drept la nume,
 - (ii) un drept la imagine,
 - (iii) un drept de autor,
 - (iv) un drept de proprietate industrială.

- (c) marca poate fi confundată cu o marcă anterioară protejată în străinătate, cu condiția ca, la data depunerii cererii, solicitantul să fi acționat cu rea-credință.
- (5) Statele membre se asigură ca, în circumstanțe corespunzătoare, să nu existe obligația de a se refuza înregistrarea mărcii sau ca aceasta să fie nulă atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare.
- (6) Statele membre pot să prevadă ca, prin derogare de la alineatele (1) - (5), motivele de refuz sau de nulitate în vigoare în statul membru respectiv înaintea datei intrării în vigoare a dispozițiilor necesare pentru a se conforma Directivei 89/104/CEE a Consiliului¹, se aplică mărcilor pentru care cererea a fost depusă înainte de respectiva dată.

Articolul 6

Constatarea a posteriori a nulității unei mărci sau a decăderii din drepturi a titularului acesteia

În cazul în care senioritatea unei mărci naționale sau a unei mărci înregistrate în temeiul unor acorduri internaționale aplicabile în statul membru respectiv, care a făcut obiectul unei renunțări sau al unei decizii de expirare, este invocată pentru o marcă UE, nulitatea mărcii sau decăderea din drepturi a titularului acesteia, care stă la baza invocării seniorității, poate fi constatată a posteriori, cu condiția ca nulitatea sau decăderea din drepturi a titularului să fi putut fi declarată în momentul în care marca a făcut obiectul renunțării sau al deciziei de expirare. În acest caz, senioritatea încetează să producă efecte.

¹ Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 40, 11.2.1989, p. 1).

Articolul 7

Motive de refuz sau de nulitate numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor

Atunci când există motive pentru respingerea înregistrării sau pentru nulitatea unei mărci numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care această marcă a fost solicitată sau înregistrată, respingerea înregistrării sau nulitatea acoperă numai produsele sau serviciile în cauză.

Articolul 8

Absența caracterului distinctiv sau a renumelui unei mărci anterioare care împiedică declararea nulității unei mărci înregistrate

Cererea în nulitate pe baza unei mărci anterioare nu este admisă la data depunerii cererii de anulare dacă nu ar fi fost admisă la data depunerii cererii de marcă ulterioară sau la data de prioritate a mărcii ulterioare pe baza unuia dintre următoarele motive:

- (a) marca anterioară, care poate fi declarată nulă în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (b), (c) sau (d), nu a dobândit încă un caracter distinctiv în conformitate cu articolul 4 alineatul (4);
- (b) la baza cererii în nulitate se află articolul 5 alineatul (1) litera (b), iar marca anterioară nu a dobândit încă un caracter îndeajuns de distinctiv pentru a susține existența unui risc de confuzie în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b);
- (c) la baza cererii în nulitate se află articolul 5 alineatul (3) litera (a), iar marca anterioară nu a dobândit încă un renume în sensul articolului 5 alineatul (3) litera (a).

Articolul 9

Interdicția de a solicita declararea nulității ca urmare a toleranței

- (1) Titularul unei mărci anterioare menționate la articolul 5 alineatul (2) sau la articolul 5 alineatul (3) litera (a), care a tolerat, într-un stat membru, folosirea unei mărci ulterioare înregistrate în acest stat membru timp de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, nu mai este îndreptățit să solicite declararea nulității pe baza respectivei mărci anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară a fost utilizată, cu excepția cazului în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost solicitată cu rea-credință.
- (2) Statele membre pot să prevadă că alineatul (1) din prezentul articol se aplică titularului oricărui alt drept anterior menționat la articolul 5 alineatul (4) litera (a) sau (b).
- (3) În cazurile menționate la alineatul (1) sau (2), titularul unei mărci înregistrate ulterior nu este îndreptățit să se opună utilizării dreptului anterior, chiar dacă acest drept nu mai poate fi invocat împotriva mărcii ulterioare.

SECȚIUNEA 3

DREPTURI CONFERITE ȘI LIMITĂRI

Articolul 10

Drepturi conferite de marcă

- (1) Înregistrarea unei mărci conferă titularului său drepturi exclusive asupra acesteia.
- (2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit să împiedice orice terț să utilizeze în cursul schimbului comercial, fără consimțământul său, un semn pentru produse sau servicii în cazul în care:
 - (a) semnul este identic cu marca și este utilizat pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;
 - (b) semnul este identic cu sau similar cu marca și este utilizat pentru produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

- (c) semnul este identic sau similar cu marca, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în statul membru respectiv și, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestuia.

(3) În temeiul alineatului (2), se poate interzice în special:

- (a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;
- (b) să se ofere produsele, să fie comercializate, sau să fie deținute în acest scop ori să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;
- (c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;
- (d) să se utilizeze semnul ca denumire comercială sau ca nume al unei societăți ori ca parte a unei denumiri comerciale sau a numelui unei societăți;
- (e) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate;
- (f) să se utilizeze semnul în publicitatea comparativă într-un mod care contravine Directivei 2006/114/CE.

- (4) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit totodată 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, 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 titularului mărcii menționat la primul paragraf se stinge dacă, în cursul procedurilor de constatare a contrafacerii mărcii înregistrate, inițiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013, 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.

- (5) Atunci când, anterior datei intrării în vigoare a dispozițiilor necesare pentru a se conforma Directivei 89/104/CEE, nu s-a putut interzice utilizarea unui semn în temeiul legislației unui stat membru în condițiile prevăzute la alineatul (2) literele (b) sau (c), drepturile conferite de marcă nu pot fi invocate pentru a împiedica continuarea folosirii semnului.
- (6) Alineatele (1), (2), (3) și (5) nu aduc atingere dispozițiilor în orice stat membru referitoare la protecția împotriva utilizării unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui produs fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

Articolul 11

Dreptul de a interzice acțiunile pregătitoare în legătură cu utilizarea ambalajelor sau a altor suporturi

În cazul în care există riscul ca ambalajul, etichetele, elementele sau dispozitivele de securitate sau de autenticitate sau orice alte suporturi pe care se aplică marca să poată fi utilizate pentru produse sau servicii, iar utilizarea respectivă ar constitui o încălcare a drepturilor titularului unei mărci în temeiul articolului 10 alineatele (2) și (3), titularul mărcii respective are dreptul de a interzice, atunci când acestea sunt efectuate în cursul schimbului comercial, următoarele acțiuni:

- (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 altor suporturi pe care se aplică marca.

Articolul 12

Reproducerea mărcilor în dicționare

În cazul în care reproducerea unei mărci într-un dicționar, o enciclopedie sau o lucrare de referință similară pe suport de hârtie sau electronic dă impresia că aceasta constituie denumirea generică a produselor sau a serviciilor pentru care este înregistrată marca, editorul se asigură, la cererea titularului mărcii, că reproducerea mărcii este, fără întârziere și, în cazul lucrărilor pe suport de hârtie, cel târziu în ediția următoare a lucrării, însoțită de indicația că este o marcă înregistrată.

Articolul 13

Interdicția de a utiliza marca înregistrată în numele unui agent sau al unui reprezentant

- (1) În cazul în care o marcă este înregistrată în numele agentului sau al reprezentantului titularului acelei mărci, fără consimțământul titularului, acesta din urmă este îndreptățit să facă cel puțin unul dintre următoarele demersuri:
 - (a) să se opună utilizării mărcii sale de către agentul sau reprezentantul său;
 - (b) să solicite cesiunea mărcii în favoarea sa.
- (2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care agentul sau reprezentantul își justifică demersul.

Articolul 14

Limitarea efectelor mărcii

- (1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cursul schimburilor comerciale:
 - (a) a numelui sau a adresei terțului, în cazul în care respectivul terț este o persoană fizică;
 - (b) a semnelor sau a indicațiilor care nu sunt distinctive sau care privesc felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale produselor sau serviciilor;

- (c) a mărcii cu scopul de a identifica sau de a face trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii se impune pentru indicarea destinației dorite a unui produs sau a unui serviciu, în special când este vorba despre un accesoriu sau o piesă de schimb.
- (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială.
- (3) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cursul schimburilor comerciale, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală dacă acest drept este recunoscut prin legislația statului membru în cauză și utilizarea dreptului respectiv are loc în limita teritoriului în care este recunoscut.

Articolul 15

Epuizarea drepturilor conferite de o marcă

- (1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața Uniunii sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.
- (2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață.

Articolul 16
Utilizarea mărcilor

- (1) Dacă, în termen de cinci ani de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a fost utilizată efectiv de către titular în statul membru în cauză pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată sau dacă o astfel de utilizare a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca este supusă limitelor și sancțiunilor prevăzute la articolul 17, articolul 19 alineatul (1), articolul 44 alineatele (1) și (2) și articolul 46 alineatele (3) și (4), cu excepția cazului în care există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată.
- (2) În cazul în care un stat membru prevede proceduri de opoziție ca urmare a înregistrării, perioada de cinci ani menționată la alineatul (1) 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.
- (3) În ceea ce privește mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări în temeiul acordurilor internaționale care produc efecte într-un stat membru, perioada de cinci ani menționată la alineatul (1) se calculează de la data la care marca nu mai poate fi respinsă sau nu mai poate face obiectul unei opoziții. În cazul în care a fost depusă o opoziție sau a fost notificată o obiecție bazată pe motive absolute sau relative, perioada se calculează de la data la care decizia de încheiere a procedurii de opoziție sau hotărârea privind motivele absolute sau relative de refuz a devenit definitivă sau opoziția a fost retrasă.

- (4) Data de începere a perioadei de cinci ani menționate la alineatele (1) și (2) este înscrisă în registru.
- (5) În sensul alineatului (1) este considerată, de asemenea, utilizare:
- (a) folosirea mărcii sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată, indiferent dacă marca în forma utilizată este sau nu înregistrată, de asemenea, în numele titularului;
 - (b) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în statul membru în cauză numai cu scopul exportului.
- (6) Utilizarea mărcii cu consimțământul titularului se consideră utilizare de către titular.

Articolul 17

Neutilizarea ca mijloc de apărare în cazul unei acțiuni în contrafacere

Titularul unei mărci este îndreptățit să interzică utilizarea unui semn numai în măsura în care nu riscă să fie decăzut din drepturile sale în temeiul articolului 19 la momentul introducerii acțiunii în contrafacere. În cazul în care pârâtul solicită acest lucru, titularul mărcii prezintă dovada că, în perioada de cinci ani care precede data introducerii acțiunii, marca a fost utilizată în mod efectiv, astfel cum se prevede la articolul 16, pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și care sunt invocate drept justificare a acțiunii, sau dovada că există motive întemeiate pentru neutilizare, cu condiția ca procedura de înregistrare a mărcii să fi fost încheiată de cel puțin cinci ani la data introducerii acțiunii.

Articolul 18

Dreptul dobândit de titularul unei mărci înregistrate ulterior ca mijloc de apărare în cazul unei acțiuni în contrafacere

- (1) În cadrul acțiunilor în contrafacere, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci înregistrate ulterior în cazul în care această marcă ulterioară nu ar fi declarată nulă în temeiul articolului 8, al articolului 9 alineatul (1) sau (2) ori al articolului 46 alineatul (3).
- (2) În cadrul acțiunilor în contrafacere, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci UE înregistrate ulterior în cazul în care această marcă ulterioară nu ar fi declarată nulă în temeiul articolului 53 alineatul (1), (3) sau (4), al articolului 54 alineatul (1) sau (2) ori al articolului 57 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.
- (3) În cazul în care titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică, în temeiul alineatului (1) sau (2), utilizarea unei mărci înregistrate ulterior, titularul respectivei mărci înregistrate ulterior nu este îndreptățit să interzică utilizarea mărcii anterioare în cadrul acțiunilor în contrafacere, chiar dacă acest drept anterior nu mai poate fi invocat împotriva mărcii ulterioare.

SECȚIUNEA 4

DECĂDEREA DIN DREPTURI A TITULARULUI UNEI MĂRCI

Articolul 19

Absența unei utilizări efective ca motiv de decădere

- (1) Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale dacă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a fost utilizată efectiv în statul membru în cauză, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată.
- (2) Nicio persoană nu poate reclama decăderea din drepturi a titularului unei mărci dacă, între expirarea acestei perioade de cinci ani și prezentarea cererii de decădere, marca a început sau a reînceput să fie utilizată efectiv.
- (3) Începerea sau reluarea utilizării, dacă are loc într-un termen de trei luni înainte de prezentarea cererii de decădere și cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare, nu este luată în considerare atunci când pregătirile pentru începerea sau reluarea utilizării intervin doar după ce titularul a luat la cunoștință că cererea de decădere ar putea fi prezentată.

Articolul 20

Evoluția mărcii spre o denumire generică sau o indicație înșelătoare, ca motiv de decădere din drepturi

Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale atunci când, după data înregistrării sale, marca:

- (a) a devenit, ca urmare a activității sau inactivității titularului său, denumirea uzuală în comerț a unui produs sau a unui serviciu pentru care ea este înregistrată;

- (b) este capabilă, ca urmare a folosirii de către titular sau cu consimțământul acestuia pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, să inducă publicul în eroare în primul rând cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a acestor produse sau servicii.

Articolul 21

Decăderea din drepturi numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor

Atunci când există motive pentru decăderea din drepturi a titularului unei mărci numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care această marcă a fost înregistrată, decăderea din drepturi privește numai produsele sau serviciile în cauză.

SECȚIUNEA 5

MĂRCILE CA OBIECT AL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Articolul 22

Transferul mărcilor înregistrate

- (1) O marcă poate fi transferată, independent de transferul întreprinderii, pentru toate sau pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată.
- (2) Un transfer al întregii întreprinderi implică transferul mărcii, cu excepția cazului în care există o convenție contrară sau în cazul în care aceasta rezultă în mod evident din împrejurări. Această dispoziție se aplică obligației contractuale de a transfera întreprinderea.

- (3) Statele membre instituie proceduri care să permită înscrierea transferurilor în registrele lor.

Articolul 23

Drepturi reale

- (1) O marcă poate, independent de întreprindere, să fie gajată sau să facă obiectul unui alt drept real.
- (2) Statele membre instituie proceduri care să permită înscrierea drepturilor reale în registrele lor.

Articolul 24

Executare silită

- (1) Marca poate să facă obiectul unor măsuri de executare silită.
- (2) Statele membre instituie proceduri care să permită înscrierea executărilor silite în registrele lor.

Articolul 25

Licențe

- (1) O marcă poate face obiectul licențelor pentru toate sau pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care ea este înregistrată și pentru tot teritoriul sau pentru o parte a teritoriului unui stat membru. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.
- (2) Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de această marcă față de un licențiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licență, în ceea ce privește:
 - (a) durata sa;
 - (b) forma acoperită prin înregistrarea sub care marca poate fi utilizată;
 - (c) natura produselor sau a serviciilor pentru care se acordă licența;
 - (d) teritoriul pe care marca poate fi aplicată sau
 - (e) calitatea produselor fabricate sau a serviciilor asigurate de licențiat.

- (3) Fără a aduce atingere dispozițiilor din contractul de licență, licențiatul nu poate iniția o acțiune în contrafacerea unei mărci decât cu acordul titularului acesteia. Cu toate acestea, titularul unei licențe exclusive poate iniția o astfel de acțiune în cazul în care, după notificarea oficială, titularul mărcii nu introduce el însuși o acțiune în contrafacere într-un termen corespunzător.
- (4) Orice licențiat are dreptul de a interveni în acțiunea în contrafacere inițiată de titularul mărcii, pentru a obține repararea prejudiciului suferit.
- (5) Statele membre instituie proceduri care să permită înscrierea licențelor în registrele lor.

Articolul 26

Cererea de marcă, ca obiect al dreptului de proprietate

Articolele 22 - 25 se aplică în cazul cererilor de marcă.

SECȚIUNEA 6

MĂRCILE DE GARANTARE SAU DE CERTIFICARE ȘI MĂRCILE COLECTIVE

Articolul 27

Definiții

În sensul prezentei secțiuni, se aplică următoarele definiții:

- (a) „marcă de garantare sau de certificare” înseamnă o marcă desemnată astfel la data depunerii cererii și care este în măsură să facă distincția între produsele sau serviciile pentru care materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici sunt certificate de către titularul mărcii și produsele și serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare;
- (b) „marcă colectivă” înseamnă o marcă desemnată astfel la data depunerii cererii și care este în măsură să facă distincția între produsele sau serviciile membrilor unei asociații care deține drepturile asupra mărcii și produsele sau serviciile altor întreprinderi.

Articolul 28

Mărcile de garantare sau de certificare

- (1) Statele membre pot să prevadă înregistrarea unor mărci de garantare sau de certificare.

- (2) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv instituțiile, autoritățile și organismele de drept public, poate solicita înregistrarea unor mărci de garantare sau de certificare, cu condiția ca respectiva persoană să nu desfășoare o activitate economică ce implică furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate.

Statele membre pot să prevadă interdicția de a înregistra o marcă de garantare sau de certificare în cazul în care solicitantul nu are competența de a certifica produsele sau serviciile pentru care urmează să fie înregistrată marca.

- (3) Statele membre pot să prevadă că mărcile de garantare sau de certificare nu pot fi înregistrate, sau că titularul este decăzut din drepturile sale ori este declarată nulitatea mărcilor, pentru alte cauze decât cele prevăzute la articolele 4, 19 și 20, în măsura în care acest fapt este impus de funcția acestor mărci.
- (4) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) litera (c), statele membre pot să prevadă că semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor pot să constituie mărci de garantare sau de certificare. O astfel de marcă de garantare sau de certificare nu îndreptățește titularul să interzică unui terț utilizarea în cursul schimbului comercial a acestor semne sau indicații, atât timp cât sunt folosite de către terț conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial. În special, o astfel de marcă nu poate fi opusă unui terț care este îndreptățită să utilizeze o denumire geografică.
- (5) Cerințele prevăzute la articolul 16 sunt îndeplinite atunci când o marcă de garantare sau de certificare este utilizată în mod efectiv, în conformitate cu articolul 16, de către orice persoană abilitată să utilizeze această marcă.

Articolul 29

Mărcile colective

- (1) Statele membre prevăd înregistrarea mărcilor colective.
- (2) Pot depune mărci colective asociațiile de fabricanți, producători, prestatori de servicii sau comercianți care, în conformitate cu legislația care li se aplică, au capacitatea, în nume propriu, să fie titulari de drepturi și obligații de a încheia contracte sau de a întocmi alte acte juridice și de a sta în justiție, precum și persoanele juridice de drept public.
- (3) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) litera (c), statele membre pot să prevadă că semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor pot să constituie mărci colective. O astfel de marcă colectivă nu îndreptățește titularul să interzică unui terț utilizarea în cursul schimbului comercial a respectivelor semne sau indicații, atâta timp cât acestea sunt folosite de către terțul respectiv conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial. În special, o astfel de marcă nu poate fi opusă unui terț care este îndreptățită să utilizeze o denumire geografică.

Articolul 30

Regulament de utilizare a mărcii colective

- (1) Solicitantul unei mărci colective prezintă oficiului regulamentul de utilizare a acesteia.

- (2) Regulamentul de utilizare indică cel puțin persoanele autorizate să utilizeze marca, condițiile de afiliere la asociație, precum și condițiile de utilizare a mărcii, inclusiv sancțiunile. Regulamentul de utilizare a mărcilor menționate la articolul 29 alineatul (3) autorizează orice persoană ale cărei produse sau servicii provin din zona geografică respectivă să devină membră a asociației care este titulara mărcii, cu condiția ca persoana să îndeplinească toate celelalte condiții ale reglementărilor respective.

Articolul 31

Respingerea unei cereri

- (1) Pe lângă motivele de respingere a unei cereri de marcă, prevăzute la articolul 4, cu excepția, acolo unde este cazul, a articolului 4 alineatul (1) litera (c) privind semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, și, respectiv, la articolul 5 și fără a aduce atingere dreptului unui oficiu de a nu efectua examinarea *ex officio* a motivelor relative, cererea de marcă colectivă se respinge dacă nu se respectă cerințele articolul 27 litera (b), articolul 29 sau articolul 30 ori dacă regulamentul de utilizare contravine ordinii publice sau bunelor moravuri.
- (2) Cererea de înregistrare a mărcii colective se respinge și în cazul în care publicul riscă să fie indus în eroare în ceea ce privește caracterul sau semnificația mărcii și, mai ales, dacă există probabilitatea ca aceasta să fie considerată a fi altceva decât o marcă colectivă.
- (3) Cererea nu se respinge în cazul în care solicitantul îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2), ca urmare a modificării regulamentului de utilizare.

Articolul 32

Utilizarea unei mărci colective

Cerințele articolului 16 sunt îndeplinite atunci când o marcă colectivă este utilizată în mod efectiv, în conformitate cu articolul menționat, de către orice persoană abilitată să utilizeze această marcă.

Articolul 33

Modificarea regulamentului de utilizare a mărcii colective

- (1) Titularul unei mărci colective transmite oficiului orice regulament de utilizare modificat.
- (2) Modificarea regulamentului de utilizare se menționează în registru, cu excepția cazului în care regulamentul de utilizare modificat nu respectă cerințele articolului 30 sau implică unul dintre motivele de refuz menționate la articolul 31.
- (3) În sensul prezentei directive, modificarea regulamentului de utilizare nu produce efecte decât de la data înscrierii în registru a respectivelor mențiuni de modificare.

Articolul 34

Persoanele îndreptățite să introducă o acțiune în contrafacere

- (1) Articolul 25 alineatele (3) și (4) se aplică oricărei persoane abilitate să utilizeze o marcă colectivă.
- (2) În cazul în care persoanele abilitate să utilizeze o marcă colectivă au suferit prejudicii în urma utilizării neautorizate a acesteia, titularul mărcii colective este îndreptățit să ceară, în numele lor, repararea prejudiciului.

Articolul 35

Motive suplimentare de decădere din drepturi

Pe lângă motivele de decădere prevăzute la articolele 19 și 20, titularul unei mărci colective este decăzut din drepturile sale pe baza următoarelor motive:

- (a) titularul nu ia măsuri adecvate pentru a împiedica utilizarea mărcii într-un mod incompatibil cu condițiile de utilizare prevăzute în regulamentul de utilizare, inclusiv în eventualele modificări ale acestuia menționate în registru;
- (b) modul în care marca a fost utilizată de către persoanele abilitate a avut drept consecință posibilitatea ca marca să inducă publicul în eroare în sensul articolului 31 alineatul (2);
- (c) modificarea regulamentului de utilizare a mărcii a fost menționată în registru prin încălcarea dispozițiilor articolului 33 alineatul (2), cu excepția cazului în care titularul mărcii respectă, printr-o nouă modificare a regulamentului de utilizare, condițiile stabilite de articolul respectiv.

Articolul 36

Motive suplimentare de nulitate

Pe lângă motivele de nulitate prevăzute la articolul 4, cu excepția, acolo unde este cazul, a articolului 4 alineatul (1) litera (c) privind semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, și, respectiv, la articolul 5, o marcă colectivă care este înregistrată prin încălcarea articolului 31 este declarată nulă, cu excepția cazului în care titularul mărcii se conformează, prin modificarea regulamentului de utilizare, cerințelor prevăzute la articolul 31.

Capitolul 3

Proceduri

SECȚIUNEA 1

CERERI ȘI ÎNREGISTRARE

Articolul 37

Cerințe referitoare la cereri

- (1) O cerere de înregistrare a unei mărci conține cel puțin:
 - (a) cererea de înregistrare;
 - (b) datele care permit identificarea solicitantului;

- (c) lista produselor sau a serviciilor pentru care se cere înregistrarea;
 - (d) o reprezentare a mărcii, care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 3 litera (b).
- (2) Cererea de marcă face obiectul plății oricăror taxe stabilite de statul membru în cauză.

Articolul 38

Data de depunere

- (1) Data de depunere a cererii de marcă este data la care documentele care conțin informațiile specificate la articolul 37 alineatul (1) sunt depuse la oficiu de către solicitant.
- (2) În plus, statele membre pot prevedea ca data de depunere să fie condiționată de plata unei taxe menționate la articolul 37 alineatul (2).

Articolul 39

Denumirea și clasificarea produselor și serviciilor

- (1) Produsele și serviciile pentru care se solicită înregistrarea unei mărci se clasifică în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957 (denumit în continuare „Clasificarea Nisa”).

- (2) Produsele și serviciile pentru care se solicită protecția sunt identificate de către solicitant cu suficientă claritate și precizie pentru a permite autorităților competente și agenților economici să determine, bazându-se exclusiv pe identificarea respectivă, amploarea protecției urmărite.
- (3) În sensul alineatului (2), se pot utiliza indicațiile generale incluse în titlurile claselor cuprinse în Clasificarea Nisa sau alți termeni generali, cu condiția ca aceștia să respecte standardele necesare de claritate și precizie prevăzute prin prezentul articol.
- (4) Oficiul respinge o cerere, în măsura în care indicațiile sau termenii sunt neclari sau imprecisi, dacă solicitantul nu sugerează o formulare acceptabilă în termenul stabilit de către oficiu în acest sens.
- (5) Utilizarea termenilor generali, inclusiv a indicațiilor generale ale titlurilor claselor din Clasificarea Nisa, se interpretează ca incluzând toate produsele sau serviciile cuprinse în mod clar în sensul literal al indicației sau al termenului. Utilizarea acestor termeni sau indicații nu se interpretează ca incluzând o cerere privind produsele sau serviciile care nu sunt cuprinse în respectivul sens.
- (6) În cazul în care solicită înregistrarea pentru cel puțin două clase, solicitantul grupează produsele și serviciile în funcție de clasele cuprinse în Clasificarea Nisa, fiecare grup de produse sau servicii fiind precedat de numărul clasei căreia îi aparține, și prezintă aceste produse și servicii în ordinea claselor.

- (7) Produsele și serviciile nu sunt considerate ca fiind asemănătoare între ele doar pe motiv că figurează în aceeași clasă în conformitate cu Clasificarea Nisa. Produsele și serviciile nu sunt considerate ca fiind diferite unele de altele pe motiv că apar în clase diferite în conformitate cu Clasificarea Nisa.

Articolul 40

Observații ale terților

- (1) Statele membre pot să prevadă că, înainte de înregistrarea unei mărci, orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii pot prezenta oficiului observații în scris, explicând care este motivul pentru care marca nu ar trebui înregistrată *ex officio*.

Persoanele și grupurile sau organismele menționate la primul paragraf nu dobândesc calitatea de părți în cadrul procedurii în fața oficiului.

- (2) Pe lângă motivele menționate la alineatul (1) din prezentul articol, orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii pot prezenta oficiului observații scrise întemeiate pe un anumit motiv pentru care o cerere de marcă colectivă ar trebui să fie refuzată în temeiul articolului 31 alineatele (1) și (2). Această dispoziție poate fi extinsă pentru a include mărcile de certificare și de garantare, acolo unde acestea sunt reglementate în statele membre.

Articolul 41

Împărțirea cererilor și a înregistrărilor

Solicitantul sau titularul poate împărți o cerere sau o înregistrare de marcă națională în două sau mai multe cereri sau înregistrări separate, trimițând o declarație oficiului și indicând pentru fiecare cerere sau înregistrare parțială produsele sau serviciile care fac obiectul cererii sau înregistrării inițiale care urmează să facă obiectul cererilor sau înregistrărilor parțiale.

Articolul 42

Taxe în funcție de clasă

Statele membre pot prevedea ca cererea de marcă și reînnoirea unei mărci să fie supuse unei taxe suplimentare pentru fiecare clasă de produse și servicii înregistrată după prima clasă.

SECȚIUNEA 2

PROCEDURILE DE OPOZIȚIE, DECĂDERE DIN DREPTURI ȘI NULITATE

Articolul 43

Procedura de opoziție

- (1) Statele membre prevăd o procedură administrativă eficientă și rapidă la oficiile lor pentru formularea unei opoziții în ceea ce privește înregistrarea unei cereri de marcă din motivele prevăzute la articolul 5.
- (2) Procedura administrativă menționată la alineatul (1) din prezentul articol prevede cel puțin că titularul unei mărci anterioare menționat la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 5 alineatul (3) litera (a) și persoana autorizată în conformitate cu legislația relevantă să exercite drepturile conferite de o denumire de origine sau o indicație geografică protejată menționată la articolul 5 alineatul (3) litera (c) trebuie să fie îndreptățită să prezinte un act de opoziție. Un act de opoziție poate fi prezentat pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu condiția ca toate acestea să aparțină aceluiași titular, precum și pe baza totalității produselor sau serviciilor sau a unei părți a produselor sau serviciilor pentru care dreptul anterior este protejat sau a fost solicitat, și poate fi exercitat împotriva totalității produselor sau serviciilor sau a unei părți a produselor sau serviciilor pentru care a fost solicitată marca contestată.
- (3) Părții care a formulat opoziția și solicitantului li se acordă, la cererea lor comună, cel puțin două luni în cadrul procedurii de opoziție pentru a permite posibilitatea unei soluționări amiabile.

Articolul 44

Neutilizarea ca mijloc de apărare în procedura de opoziție

- (1) În cadrul procedurilor de opoziție prevăzute la articolul 43, în cazul în care, la data depunerii cererii sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, perioada de cinci ani în care marca anterioară ar fi trebuit să fie utilizată efectiv, astfel cum se prevede la articolul 16, a expirat, titularul mărcii anterioare care a notificat opoziția furnizează, la cererea solicitantului, dovada că marca anterioară a fost utilizată efectiv, astfel cum se prevede la articolul 16, în perioada de cinci ani care precedă data de depunere sau data de prioritate a mărcii ulterioare ori dovada că au existat motive întemeiate pentru neutilizare. În absența unei astfel de dovezi, opoziția se respinge.
- (2) În cazul în care marca anterioară a fost utilizată doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziției prevăzute la alineatul (1), doar pentru acea parte de produse sau servicii.
- (3) Alineatele (1) și (2) din prezentul articol se aplică, de asemenea, în cazul în care marca anterioară este o marcă UE. În acest caz, utilizarea efectivă a mărcii UE se stabilește în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

Articolul 45

Procedura de decădere din drepturi sau de declarare a nulității

- (1) Fără a aduce atingere dreptului părților de a introduce o cale de atac în instanță, statele membre prevăd o procedură administrativă eficientă și rapidă de decădere din drepturi sau de declarare a nulității unei mărci în fața oficiilor lor.
- (2) Procedura administrativă de decădere din drepturi prevede că titularul unei mărci este decăzut din drepturile sale din motivele prevăzute la articolele 19 și 20.
- (3) Procedura administrativă de nulitate prevede că marca este declarată nulă pe baza a cel puțin unuia dintre următoarele motive:
 - (a) marca nu ar fi trebuit să fie înregistrată, deoarece nu se conformează cerințelor prevăzute la articolul 4;
 - (b) marca nu ar fi trebuit să fie înregistrată, din cauza existenței unui drept anterior în sensul articolului 5 alineatele (1) - (3);
- (4) Procedura administrativă prevede că cel puțin următoarele persoane sunt îndreptățite să depună o cerere de decădere sau în nulitate:
 - (a) în cazul alineatului (2) și al alineatului (3) litera (a), orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism constituit în scopul de a reprezenta interesul fabricanților, al producătorilor, al furnizorilor de servicii, al comercianților sau al consumatorilor, și care, în conformitate cu legislația care îi este aplicabilă, are capacitatea de a sta în justiție ca reclamant sau pârât;

- (b) în cazul alineatului (3) litera (b) din prezentul articol, titularul unei mărci anterioare menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 5 alineatul (3) litera (a) și persoana autorizată în conformitate cu legislația relevantă să exercite drepturile conferite de o denumire de origine sau o indicație geografică protejată menționată la articolul 5 alineatul (3) litera (c).
- (5) O cerere de decădere din drepturi sau de declarare a nulității unei mărci poate fi depusă împotriva totalității produselor sau serviciilor sau a unei părți a produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată marca contestată.
- (6) O cerere de declarare a nulității unei mărci poate fi depusă pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu condiția ca toate acestea să aparțină aceluiași titular.

Articolul 46

Neutilizarea ca mijloc de apărare în procedurile care solicită declararea nulității

- (1) În cadrul procedurilor de declarare a nulității pe baza existenței unei mărci înregistrate cu o dată de depunere sau cu o dată de prioritate anterioară, în cazul în care titularul mărcii ulterioare solicită acest lucru, titularul mărcii anterioare prezintă dovada că, în perioada de cinci ani care precedă data cererii în nulitate, marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv, astfel cum se prevede la articolul 16, pentru produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată și care sunt invocate drept justificare pentru cerere sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, cu condiția ca procesul de înregistrare a mărcii anterioare să fi fost încheiat de cel puțin cinci ani la data cererii de declarare a nulității.

- (2) În cazul în care, la data depunerii sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, perioada de cinci ani în care marca anterioară ar fi trebuit să fie utilizată efectiv, astfel cum se prevede la articolul 16, a expirat, titularul mărcii anterioare prezintă, pe lângă dovada prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol, dovada că marca a fost utilizată în mod efectiv în perioada de cinci ani care precedă data de depunere sau data de prioritate ori că au existat motive întemeiate pentru neutilizare.
- (3) În absența dovezilor menționate la alineatele (1) și (2), cererea în nulitate pe baza existenței unei mărci anterioare se respinge.
- (4) În cazul în care marca anterioară a fost utilizată, în conformitate cu articolul 16, doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta se consideră înregistrată, în sensul examinării cererii în nulitate, doar pentru acea parte de produse sau servicii.
- (5) Alineatele (1) - (4) din prezentul articol se aplică, de asemenea, în cazul în care marca anterioară este o marcă UE. În acest caz, utilizarea efectivă a mărcii UE se stabilește în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

Articolul 47

Efecte ale decăderii din drepturi și ale nulității

- (1) În măsura în care titularul a fost decăzut din drepturi, se consideră că marca înregistrată nu a avut, începând cu data depunerii cererii de decădere, efectele prevăzute de prezenta directivă. 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.
- (2) În măsura în care marca înregistrată a fost declarată nulă, se consideră că aceasta nu a avut, încă de la început, efectele prevăzute de prezenta directivă.

SECȚIUNEA 3

DURATA ȘI REÎNNOIREA ÎNREGISTRĂRII

Articolul 48

Durata înregistrării

- (1) Durata înregistrării mărcii este de 10 ani, cu începere de la data depunerii cererii.
- (2) Înregistrarea poate fi reînnoită, conform articolului 49, pe perioade de câte 10 ani.

Articolul 49

Reînnoirea

- (1) Înregistrarea mărcii se reînnoiește la cererea titularului mărcii sau a oricărei alte persoane autorizate în acest sens prin lege sau pe baza unui contract, cu condiția ca taxele de reînnoire să fi fost achitate. Statele membre pot prevedea ca primirea plății taxelor de reînnoire să fie considerată ca fiind o astfel de cerere.
- (2) Oficiul informează titularul mărcii cu privire la expirarea înregistrării, cu cel puțin șase luni înainte de data acestei expirări. Oficiul nu este considerat răspunzător în cazul în care nu reușește să ofere această informație.

- (3) Cererea de reînnoire se depune și taxele de reînnoire se achită într-o perioadă de cel puțin șase luni imediat anterioară datei expirării înregistrării. În caz contrar, cererea poate fi depusă într-un termen suplimentar de șase luni de la data expirării înregistrării sau de la data reînnoirii ulterioare. În această nouă perioadă trebuie plătite taxele de reînnoire, precum și o taxă suplimentară.
- (4) În cazul în care cererea este depusă și taxele sunt achitate doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată marca, înregistrarea se reînnoiește doar pentru acele produse sau servicii.
- (5) Reînnoirea produce efecte în ziua următoare datei expirării înregistrării existente. Reînnoirea se consemnează în registru.

SECȚIUNEA 4

COMUNICAREA CU OFICIUL

Articolul 50

Comunicarea cu oficiul

Părțile la procedură sau, dacă sunt desemnați, reprezentanții acestora, desemnează o adresă oficială pentru toate comunicările oficiale cu oficiul. Statele membre au dreptul să impună ca această adresă oficială să fie situată în Spațiul Economic European.

Capitolul 4

Cooperarea administrativă

Articolul 51

Cooperarea în domeniul înregistrării și administrării mărcilor

Oficiile au libertatea de a coopera în mod eficace atât între ele, cât și cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, pentru a promova convergența practicilor și a instrumentelor legate de examinarea și înregistrarea mărcilor.

Articolul 52

Cooperarea în alte sectoare

Oficiile au libertatea de a coopera efectiv atât între ele, cât și cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, în toate domeniile lor de activitate, altele decât cele menționate la articolul 51, care sunt relevante pentru protecția mărcilor în Uniune.

Capitolul 5

Dispoziții finale

Articolul 53

Protecția datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în statele membre în cadrul prezentei directive face obiectul legislației naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Articolul 54

Transpunere

- (1) Statele membre adoptă 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 până la ...^{*}. Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 45 până la ...^{**}. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea includ o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea includ, de asemenea, o mențiune potrivit căreia trimiterile din cadrul actelor cu putere de lege și al actelor administrative în vigoare la directiva abrogată prin prezenta directivă trebuie interpretate ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și modul în care se formulează această mențiune.

^{*} JO: a se introduce data: 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

^{**} JO: a se introduce data: șapte ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

- (2) Statele membre transmit Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 55

Abrogare

Directiva 2008/95/CE se abrogă începând cu ...^{*}, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a Directivei 89/104/CEE menționate în anexa I partea B din Directiva 2008/95/CE.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexă.

^{*} JO: a se introduce data: ziua următoare datei stabilite la articolul 54 alineatul (1) primul paragraf prima teză din prezenta directivă.

Articolul 56
Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolele 1, 7, 15, 19, 20 și 21, precum și articolele 54 - 57 se aplică de la ...*.

Articolul 57
Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

* JO: a se introduce data: ziua următoare datei stabilite la articolul 54 alineatul (1) primul paragraf prima teză din prezenta directivă.

ANEXA

Tabel de corespondență

Directiva 2008/95/CE	Prezenta directivă
Articolul 1	Articolul 1
---	Articolul 2
Articolul 2	Articolul 3
Articolul 3 alineatul (1) literele (a) - (h)	Articolul 4 alineatul (1) literele (a) - (h)
---	Articolul 4 alineatul (1) literele (i) - (l)
---	Articolul 4 alineatul (2) prima teză
Articolul 3 alineatul (2) literele (a) - (c)	Articolul 4 alineatul (3) literele (a) - (c)
Articolul 3 alineatul (2) litera (d)	Articolul 4 alineatul (2) a doua teză
Articolul 3 alineatul (3) prima teză	Articolul 4 alineatul (4) prima teză
---	Articolul 4 alineatul (4) a doua teză
Articolul 3 alineatul (3) a doua teză	Articolul 4 alineatul (5)
Articolul 3 alineatul (4)	---
Articolul 4 alineatele (1) și (2)	Articolul 5 alineatele (1) și (2)
Articolul 4 alineatul (3) și alineatul (4) litera (a)	Articolul 5 alineatul (3) litera (a)
---	Articolul 5 alineatul (3) litera (b)
---	Articolul 5 alineatul (3) litera (c)
Articolul 4 alineatul (4) literele (b) și (c)	Articolul 5 alineatul (4) literele (a) și (b)
Articolul 4 alineatul (4) literele (d) - (f)	---
Articolul 4 alineatul (4) litera (g)	Articolul 5 alineatul (4) litera (c)

Directiva 2008/95/CE	Prezenta directivă
Articolul 4 alineatele (5) și (6)	Articolul 5 alineatele (5) și (6)
---	Articolul 8
Articolul 5 alineatul (1) prima teză introductivă	Articolul 10 alineatul (1)
Articolul 5 alineatul (1), a doua teză introductivă	Articolul 10 alineatul (2) teza introductivă
Articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b)	Articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (b)
Articolul 5 alineatul (2)	Articolul 10 alineatul (2) litera (c)
Articolul 5 alineatul (3) literele (a) - (c)	Articolul 10 alineatul (3) literele (a) - (c)
---	Articolul 10 alineatul (3) litera (d)
Articolul 5 alineatul (3) litera (d)	Articolul 10 alineatul (3) litera (e)
---	Articolul 10 alineatul (3) litera (f)
---	Articolul 10 alineatul (4)
Articolul 5 alineatele (4) și (5)	Articolul 10 alineatele (5) și (6)
---	Articolul 11
---	Articolul 12
---	Articolul 13
Articolul 6 alineatul (1) literele (a) - (c)	Articolul 14 alineatul (1) literele (a) - (c) și alineatul (2)
Articolul 6 alineatul (2)	Articolul 14 alineatul (3)
Articolul 7	Articolul 15
Articolul 8 alineatele (1) și (2)	Articolul 25 alineatele (1) și (2)
---	Articolul 25 alineatele (3) - (5)
Articolul 9	Articolul 9
Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf	Articolul 16 alineatul (1)
---	Articolul 16 alineatul (2) - (4)

Directiva 2008/95/CE	Prezenta directivă
Articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf	Articolul 16 alineatul (5)
Articolul 10 alineatul (2)	Articolul 16 alineatul (6)
Articolul 10 alineatul (3)	---
Articolul 11 alineatul (1)	Articolul 46 alineatele (1) - (3)
Articolul 11 alineatul (2)	Articolul 44 alineatul (1)
Articolul 11 alineatul (3)	Articolul 17
Articolul 11 alineatul (4)	Articolul 17, articolul 44 alineatul (2) și articolul 46 alineatul (4)
---	Articolul 18
Articolul 12 alineatul (1) primul paragraf	Articolul 19 alineatul (1)
Articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf	Articolul 19 alineatul (2)
Articolul 12 alineatul (1) al treilea paragraf	Articolul 19 alineatul (3)
Articolul 12 alineatul (2)	Articolul 20
Articolul 13	Articolele 7 și 21
Articolul 14	Articolul 6
---	Articolele 22 - 24
---	Articolul 26
---	Articolul 27
Articolul 15 alineatul (1)	Articolul 28 alineatele (1) și (3)
Articolul 15 alineatul (2)	Articolul 28 alineatul (4)
---	Articolul 28 alineatele (2) și (5)
---	Articolele 29 - 54 alineatul (1)

Directiva 2008/95/CE	Prezenta directivă
Articolul 16	Articolul 54 alineatul (2)
Articolul 17	Articolul 55
Articolul 18	Articolul 56
Articolul 19	Articolul 57
