

6 aprilie 2016

Buletin Legislativ



Proprietate Intelectuală

Sumar:

1. **Modificările aduse de Regulamentul nr. 2015/2424 privind mărcile comunitare**

Noutăți la nivel UE în materia mărcii comunitare

Regulamentul nr. 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) („Regulamentul 2015/2424”) a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L341/94 și a intrat în vigoare începând cu 23 martie 2016. Anumite modificări vor produce efecte începând cu 1 octombrie 2017, așa cum vom arăta în cele ce urmează.

Principalele modificări/completări aduse de Regulamentul 2015/2424 sunt următoarele:

1. Aspecte generale

La nivelul terminologiei, Regulamentul nr. 2015/2424 înlocuiește denumirea „marcă comunitară” cu denumirea „marcă a Uniunii Europene” - prescurtat „marcă UE”. De asemenea, numele oficiului european se schimbă din „Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne” în „Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală” (în cele ce urmează „EUIPO”).

Regulamentul extinde sfera elementelor care pot fi înregistrate ca marcă UE, adăugând culorile și sunetele¹; acestea pot fi înregistrate ca marcă UE dacă pot să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Totodată, sunt introduse texte care sincronizează legislația în domeniul mărcilor UE cu legislația

¹ Această extindere se va aplica începând cu 1 octombrie 2017.

europeană care protejează denumirile de origine, indicațiile geografice, specialitățile tradiționale garantate, mențiunile tradiționale pentru vinuri și soiurile de plante; astfel, sunt refuzate la înregistrare mărcile UE care ar veni în conflict cu drepturile asupra acestor elemente protejate.

Regulamentul 2015/2424 reglementează conflictul dintre marca UE și denumirile comerciale. Titularul unei mărci UE poate interzice folosirea unui nume comercial în măsura în care acesta este utilizat pentru a distinge produse sau servicii.

O modificare importantă este adusă prin introducerea Articolului 13a, care prevede că în cadrul acțiunilor în contrafacere, titularul unei mărci UE anterioare nu poate să obțină o hotărâre prin care să se interzică utilizarea unei mărci ulterioare cu care marca sa anterioară este în conflict, până ce acea marcă ulterioară nu va fi fost anulată.

2. Clasificarea produselor și serviciilor

Regulamentului 2015/2424 introduce câteva nuanțări în ceea ce privește clasificarea produselor și serviciilor pentru care se dorește înregistrarea unei mărci.

Astfel, în descrierea claselor de produse și servicii solicitantii pot include și termeni generali (inclusiv termenii generali dați de Clasificarea Nisa). Totuși, utilizarea acestor termeni se va interpreta ca incluzând produsele și serviciile acoperite în mod clar de sensul literal al indicației / termenului respectiv (nu vor fi luate în considerare produsele / serviciile care nu sunt cuprinse în respectivul sens).

De asemenea, se precizează că titularii mărcilor UE solicitate la înregistrare până la data de 12 iunie 2012 și care au fost înregistrate prin raportare la un întreg titlu al unei clase din Clasificarea Nisa, pot declara până la 24 septembrie 2016 că intenția lor a fost să solicite înregistrarea și pentru alte produse decât cele acoperite de sensul literal al titlului clasei. În acest caz însă, produsele / serviciile astfel desemnate trebuie să se regăsească în lista alfabetică (detaliată) a clasei respective din Clasificarea Nisa.

3. Observațiile terților în procedura de înregistrare a mărcii UE

Un element de noutate adus de Regulamentul 2015/2424 vizează și scopul observațiilor depuse de terți în procedura de înregistrare a mărcii UE. Până acum, orice terț putea, fără să devină parte în procedură, să depună observații care să susțină netemeinicia înregistrării mărcii UE prin raportare la motivele absolute de refuz. În optica noului regulament, persoanele interesate nu mai depun observații în sensul respingerii mărcii la înregistrare, ci în susținerea motivelor pentru care marca nu ar trebui să fie respinsă la înregistrare din oficiu de EUIPO.

4. Mărcile de certificare²

Regulamentul 2015/2424 reglementează conceptul de „marcă UE de certificare” definită ca fiind acea marcă UE care este în măsură să facă distincția între, pe de o

² Noile prevederi privind mărcile de certificare se vor aplica începând cu 1 octombrie 2017.

parte, produsele sau serviciile pentru care materialul, modul de fabricare al produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici, cu excepția originii geografice, sunt certificate de către titularul mărcii și, pe de altă parte, produsele și serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare.

Mărcile UE de certificare au câteva trăsături distincte printre care amintim următoarele:

- Titularul unei astfel de mărci poate fi orice persoană fizică sau juridică, cu condiția ca respectiva persoană să nu desfășoare o activitate economică ce implică furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate, prin urmare aceasta poate fi transferată doar unei persoane care întrunește aceste condiții;
- Înregistrarea mărcii UE de certificare este condiționată de prezentarea unui regulament de utilizare, care va include, printre altele, persoanele autorizate să utilizeze marca de certificare, caracteristicile care urmează să fie certificate de marcă etc.;
- Pe lângă motivele tipice, regulamentul stabilește și câteva motive specifice de refuz la înregistrare, cum ar fi: (i) neîndeplinirea criteriilor menționate în definiția mărcii UE de certificare; (ii) desfășurarea de către solicitantul cererii de înregistrare a unei activități economice ce implică furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate; (iii) neîndeplinirea condițiilor privind regulamentul de utilizare al mărcii UE de certificare; (iv) riscul ca publicul să fie indus în eroare în ceea ce privește caracterul sau semnificația mărcii UE de certificare;
- De asemenea, regulamentul stabilește câteva cauze specifice de decădere din drepturi, cum ar fi: (i) titularul începe să desfășoare activități economice ce implică furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate; (ii) lipsa unor măsuri corespunzătoare din partea titularului în scopul prevenirii unei utilizări a mărcii care nu este compatibilă cu condițiile de utilizare prevăzute de regulamentul de utilizare; (iii) titularul utilizează marca astfel încât are drept consecință riscul inducerii în eroare a publicului cu privire la caracterul sau semnificația mărcii.

5. Servicii de mediere oferite de EUIPO

Regulamentul 2015/2424 introduce o nouă atribuție a EUIPO, respectiv posibilitatea de a asigura servicii de mediere pentru părțile în conflict în legătură cu o marcă UE.

Astfel, potrivit Regulamentului 2015/2424, EUIPO poate înființa un centru de mediere.

Părțile interesate pot recurge la medierea de către Centrul de mediere prin intermediul unei cereri comune, cu plata taxelor corespunzătoare.

Dintre aspectele procedurale menționăm următoarele:

- În cazul litigiilor aflate în curs la EUIPO, introducerea unei cereri de mediere se poate face în orice moment și va avea drept efect suspendarea litigiilor;
- EUIPO va întocmi o listă a persoanelor ce dispun de experiența și competențele relevante care pot fi desemnate ca mediatori;
- Modalitățile specifice de mediere sunt convenite de părți împreună cu mediatorul desemnat printr-un acord de mediere;
- Discuțiile și negocierile din cadrul medierii sunt confidențiale pentru toate persoanele implicate;
- Procedura de mediere este încheiată, de îndată ce părțile ajung la un acord de soluționare sau una dintre părți declară că dorește să pună capăt medierii, ori atunci când mediatorul stabilește că părțile nu au reușit să ajungă la un astfel de acord.

6. Modificări în materia taxelor percepute de EUIPO

Regulamentul 2015/2424 aduce o serie de modificări în ceea ce privește cuantumul taxelor pentru serviciile oferite de EUIPO. Noile dispoziții au ca efect, în general, reducerea taxelor aplicate. Cu titlu de exemplu, amintim că taxa pentru înregistrarea unei mărci UE individuale este redusă de la 1.050 Euro la 1.000 Euro (în format standard) și de la 900 Euro la 850 Euro (pentru cereri depuse pe cale electronică), iar taxa pentru înregistrarea unei mărci colective scade de la 1.800 Euro la 1.500 de Euro.

roxana.pana@tuca.ro

bogdan.halcu@tuca.ro

Editori

Echipele departamentului de **Proprietate intelectuală** din cadrul **Țuca Zbârcea & Asociații** este formată din avocați și consilieri în proprietate industrială cu o bogată experiență în servicii de asistență și reprezentare juridică oferite societăților naționale și multinaționale pentru protejarea portofoliului de proprietate intelectuală. O componentă semnificativă a practicii noastre o constituie asistența acordată în lupta împotriva contrafacerii produselor, a contrabandei cu produse și a utilizării ilegale a mărcilor înregistrate, în special produse larg consum, cum ar fi țigări, băuturi, alimente și articole de îmbrăcăminte. Totodată, echipa este specializată și în francize, mărci înregistrate și protecția brevetelor din industria farmaceutică și software. De asemenea, experții noștri în proprietate intelectuală asigură în mod constant servicii de asistență juridică în cadrul unor procese de privatizare și tranzacții de tip „private equity”, precum și în preluări comerciale complexe realizate în cadrul procedurilor de insolvență. **Țuca Zbârcea & Asociații** este membră a principalelor organisme și asociații internaționale de profil, precum INTA, WTO, ECTA.



Ciprian Dragomir
Partner
+4 021 204 88 98
ciprian.dragomir@tuca.ro



Bogdan Halcu
Managing Associate
+4 021 204 88 90
bogdan.halcu@tuca.ro

TUCA ZBARCEA ASOCIATII

Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8
America House, Aripa de Vest, et. 8
Sector 1, 011141, București, România
T + 4 021 204 88 90
F + 4 021 204 88 99
E office@tuca.ro
www.tuca.ro

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanță juridică cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme legale în parte. Pentru detalii și clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Legislativ, vă rugăm să contactați avocații sus-menționați.