

## Impactul propunerii directivei de armonizare și al propunerii de regulament al mărcii europene asupra legislației naționale

Raluca **VASILESCU**, Cabinet M. Oproiu;  
Dragoș **MĂRGINEAN**, Ratza & Ratza

### PROLOG

Pe data de 27 martie 2013, Comisia Europeană a publicat proiectele de modificare pentru două acte normative de maximă importanță pentru profesia de consilier în mărci, și anume:

1. Propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI, de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (Reformare) - COM (2013) 162 final (*pe scurt, Propunerea de Directivă de Armonizare*);
2. Propunerea DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI (CE) nr. 207/2009, privind Marca Comunitară (COM 2013) 161 final (*pe scurt, Propunerea de Regulament*).



... ce-ar fi  
dacă s-ar  
aplica...

Prezentul articol își propune să facă un exercițiu de imaginație de tipul “ce-ar fi dacă s-ar aplica” modificările propuse. Punctul de vedere exprimat este cel al practicianului, în speță, consilierul de mărci, prin aceasta înțelegând pe cel care practică atât în fața Oficiului Român, cât și în fața Oficiului de la Alicante (actualmente OHIM).

Din motive de eficiență, studiul nostru a vizat numai o parte a modificărilor, și anume, acelea pe care le-am considerat a avea impact major asupra practicii de zi cu zi.

Cele două propuneri urmează a fi dezbătute *in extenso* în cadrul celei de-a 32-a Conferințe Anuale a ECTA, ce va avea loc la București, în perioada 19-21 iunie 2013, conferință la care vor participa atât membrii din cadrul profesiei, cât și din partea autorităților (OSIM, instanțe).



## DESCRIEREA PRINCIPALELOR ELEMENTE DE NOUȚATE ALE PROPUNERILOR

Ca observație generală, propunerile de amendare a ambelor acte normative vizează apropierea legislațiilor naționale și, implicit, a practicii de cele ale viitoarei Agenții (în prezent, OHIM).

### Propunerea de Directivă de Armonizare prevede următoarele:

- protecție obligatorie pentru indicațiile geografice;
- protecție obligatorie pentru mărcile cu reputație, în prezent opțională;
- un set de prevederi referitoare la mărci ca obiecte ale dreptului de proprietate;
- un set de prevederi complementare celor ale Regulamentului pentru mărcile colective;
- abolirea motivelor relative de examinare în cele 12 țări care le mențin în prezent;
- taxa de bază se va referi la o singură clasă, iar pentru fiecare clasă în plus vor fi taxe suplimentare;
- toate procedurile de opoziție și anulare vor fi numai în fața oficiilor naționale, și nu în fața instanțelor, cum este în prezent în multe state;
- posibilitatea ca un solicitant de marcă națională să solicite dovada folosirii oricărei mărci anterioare (cum ar fi într-o procedură de opoziție), atunci când marca anterioară a fost înregistrată cu mai mult de cinci ani în urmă;
- un set de reguli privind modul de calcul al celor cinci ani de folosință obligatorie a unei mărci;
- drepturile exclusive conferite de o marcă includ dreptul de a interzice terților utilizarea unui semn similar ca denumire comercială, precum și utilizarea în cadrul publicității comparative într-un mod care contravine Directivei 2006/114/CE.

### Propunerea de Regulament

Schimbările ar începe cu însăși denumirea mărcii. Astfel, în loc de Marca Comunitară (denumită în continuare MC), așa cum se numește în prezent, se va numi Marca Europeană (denumită în continuare ME), iar numele Oficiului pentru Armonizarea Pieței Interne (OHIM în engleză) se va schimba în Agenția Uniunii Europene pentru mărci, desene și modele (denumită în continuare Agenția).

Principalele schimbări referitoare la depunerea mărcilor sunt următoarele:

- se renunță la posibilitatea depunerii mărcilor la oficiile naționale, rămânând numai depunerea directă la Agenție;
- taxa de depunere va fi cea datorată la momentul depunerii, și nu la o lună după depunere, cum este în prezent;
- se renunță la cercetările Agenției, precum și la cercetările opționale ale oficiilor naționale;
- se renunță la necesitatea exprimării grafice a mărcii, permițând depunerea unor mărci pentru mirosuri sau sunete.

Anumite schimbări vizează îmbunătățirea gradului de certitudine legală, și anume:

- jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), privind funcția mărcii, va fi restrânsă la mărcile cu reputație, în cazul disputelor privind dubla identitate, singura funcție relevantă va fi cea indicând originea;
- se introduc mărcile de certificare;
- se introduc prevederi care să permită titularilor de mărci să prevină intrarea sau ieșirea bunurilor contrafăcute de pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent dacă bunurile reținute sunt eliberate ulterior pentru libera circulație;
- se introduce o interdicție privind producerea și distribuirea de etichete și alte ambalaje care ar putea fi ulterior combinate cu produsele ilicite.

## APRECIEREA IMPACTULUI POTENȚIAL AL MODIFICĂRII CELOR DOUĂ ACTE NORMATIVE

### *Cu privire la Propunerea de Directivă de Armonizare*

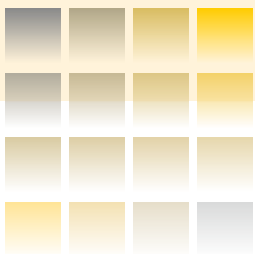
#### **Aprecierea caracterului distinctiv sau a descriptivității mărcii în toate limbile și scrierile Uniunii (art. 4 (2)(a))**

Deși se dorește o armonizare a legislațiilor cu privire la protecția mărcilor, considerăm că nu trebuie pierdut din vedere faptul că există diferențe importante, din punct de vedere lingvistic și cultural, între statele Uniunii, precum și faptul că protecția acordată de mărcile naționale este limitată la teritoriul statului membru respectiv.

În această situație, considerăm că o astfel de prevedere nu este benefică, fiind excesivă în cazul protecției oferite de o marcă națională. Refuzarea înregistrării unei mărci naționale în România, pe motiv că această marcă este descriptivă sau lipsită de distinctivitate în alt stat membru, este o măsură exagerată, care îngrădește în mod nejustificat drepturile solicitanților, fără a avea niciun fel de avantaj evident.

În conformitate cu jurisprudența actuală a CJUE, distinctivitatea sau descriptivitatea unei mărci se apreciază în funcție de două elemente, și anume, produsele sau serviciile pentru care respectiva marcă este solicitată, și publicul relevant. În cazul mărcilor naționale, care, în conformitate cu principiul teritorialității, își produc efecte în mod exclusiv pe teritoriul statului unde au fost înregistrate, publicul relevant nu poate fi format decât din cetățenii aceluși stat sau, în anumite cazuri, de o parte dintre aceștia.

Așadar, atât timp cât, pentru publicul din România, o marcă îndeplinește toate condițiile pentru a fi înregistrată, nefiind descriptivă sau lipsită de distinctivitate, nu vedem nicio justificare pentru refuzarea acesteia pe motiv că este descriptivă, de exemplu, pentru publicul din Malta, având din nou în vedere faptul că marca respectivă își produce efectele exclusiv pe teritoriul României.



Adoptarea unei astfel de prevederi ar putea să aibă, de asemenea, efecte asupra unor mărci deja înregistrate și folosite la nivel național de către titulari, atât din punctul de vedere al unei potențiale încălcări (în lumina propunerilor cu privire la apărările referitoare la distinctivitatea mărcii anterioare, în cadrul unei acțiuni în contrafacere), cât și din punctul de vedere al înregistrării unor noi variante (modernizate) ale acestor mărci.

În plus, din punct de vedere strict practic, o astfel de reglementare este aproape imposibil de aplicat. Dacă o astfel de modificare este adoptată, oficiile naționale vor fi nevoite să dispună de resursele umane și tehnice pentru a putea efectua o examinare *ex officio* în toate cele 23 (în curând 24) limbi oficiale ale Uniunii. În mod evident, acest fapt va pune o presiune importantă asupra bugetelor oficiilor naționale, care este foarte posibil să se evidențieze în costuri majorate pentru înregistrarea mărcilor naționale. În contextul scăderii costurilor pentru înregistrarea mărcilor comunitare, opțiunea națională va deveni din ce în ce mai puțin atrăgătoare pentru solicitanți, ceea ce va duce în final la limitarea accentuată a activității oficiilor naționale sau poate chiar dispariția acestora. În expunerea de motive pentru noua legislație, precum și în discuțiile preliminare publicării acestei propuneri, s-a accentuat faptul că se dorește continuarea existenței paralele a celor două sisteme de înregistrare (național și comunitar), datorită avantajelor evidente pe care această coexistență le are pentru solicitanți.

În ceea ce privește aspectul practic, avem în vedere inclusiv faptul că această reglementare este prezentă în CTMR și se aplică pentru mărcile comunitare. Totuși, observăm că inclusiv OHIM, care dispune de toate resursele umane și tehnice necesare pentru a pune în aplicare o astfel de prevedere (care, la nivel comunitar, este justificată deoarece o marcă comunitară își produce efectele pe întreg teritoriul Uniunii), nu reușește să o aplice în mod efectiv, existând în momentul de față numeroase mărci care au fost înregistrate, deși acestea nu îndeplinesc condițiile în raport cu limba română (respectiv, sunt descriptive, lipsite de distinctivitate sau împotriva bunelor moravuri).

## **Examinarea motivelor absolute în funcție de traducerea sau transliterarea mărcii într-o limbă sau scriere străină (art. 4 (2)(b))**

Argumentele prezentate la punctul de mai sus sunt în egală măsură valabile și în acest caz, cu atât mai mult cu cât este vorba de alte limbi și scrieri decât cele oficiale ale Uniunii Europene.

Practic, prin acest text de lege se dorește examinarea cererilor de marcă în funcție de transliterarea sau traducerea acestora. Astfel, chiar dacă marca propriu-zisă îndeplinește condițiile de registrabilitate, aceasta va fi refuzată dacă traducerea sau transliterația acesteia **în orice limbă oficială a Uniunii** este descriptivă, lipsită de distinctivitate sau împotriva bunelor moravuri.

Cu alte cuvinte, o marcă în caractere chinezești sau chirilice, care, în mod evident, nu este descriptivă ca atare pentru publicul român, va fi refuzată dacă traducerea acesteia este descriptivă. Mai mult, chiar dacă traducerea nu este descriptivă, marca va fi refuzată dacă transliterarea acesteia nu îndeplinește condițiile legale (motivele absolute de refuz).

Dificultățile aplicării în practică a acestui text legal sunt evidente și, din punctul nostru de vedere, mult mai greu de depășit decât în cazul prezentat anterior. Examinarea pentru toate limbile străine, cu toate tipurile de alfabet ale acestora, este un exercițiu imposibil și, în același timp, inutil. Nu reușim să identificăm utilitatea practică a introducerii unei astfel de prevederi, care nu va face decât să limiteze în mod nejustificat disponibilitatea unor semne de a fi înregistrate ca marcă, impunând, în același timp, un *onus* exagerat asupra oficiilor naționale.

### 2.1.3. Reaua-credință ca motiv absolut de refuz (art. 4 (3)), precum și ca motiv de opoziție (art. 5 (3) (c))

Posibilitatea de a refuza înregistrarea mărcilor depuse cu rea-credință este extrem de importantă. În acest sens însă, au fost introduse motive relative de refuz, care se referă la diferite situații de rea-credință deja prezente în legea română într-o modalitate similară.

Constatarea relei-credințe este o chestiune dificilă și care solicită, de cele mai multe ori, administrarea unui probatoriu extrem de complex. Cel care este în mod potențial prejudiciat de un atare comportament are mijloacele la îndemână și interesul de a declanșa sau nu o procedură care să sancționeze reaua-credință.

În acest sens este atât jurisprudența națională, cât și cea europeană. Administrarea unui astfel de probatoriu în cadrul unei proceduri de examinare de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru motive absolute este improbabilă, examinatorul fiind obligat să furnizeze aceste probe din resurse proprii. În această situație considerăm că, de cele mai multe ori, administrarea probatoriului necesar nu va fi posibilă, orice hotărâre luată în baza unui astfel de probatoriu deficitar fiind susceptibilă de a fi desființată ulterior.

Față de aceste dificultăți de natură practică, noi considerăm că această prevedere opțională din Directivă, menționată la art. 4 (3), conform căreia "Orice stat membru *poate* prevedea, de asemenea, ca unei astfel de mărci să i se refuze înregistrarea", nu trebuie transpusă în legislația națională. Rămâne doar

înregistrarea mărcii cu prezumția bunei-credințe, și procedura de anulare pentru motivul înregistrării cu rea-credință.

### Dovedirea distinctivității dobândite ulterior depunerii cererii (art. 4 (5) și (6))

Considerăm această prevedere benefică și în concordanță cu realitățile vieții economice, care se deplasează într-un ritm alert și se află în continuă transformare.

De asemenea, considerăm că prevederea opțională de la alin. (6), referitoare la dovezile dintre data de depunere și data de înregistrare, este una benefică, având în vedere perioada îndelungată de examinare a mărcilor.



## **Eliminarea protecției pentru drepturile expirate (art. 5 (4) (e-f))**

Suntem de acord cu eliminarea acestor prevederi, și considerăm că acestea trebuie eliminate și din legislația națională.

## **Absența caracterului distinctiv sau a renumelui unei mărci anterioare, care împiedică declararea nulității unei mărci înregistrate (art. 8)**

În ceea ce privește motivele pentru anularea mărcii, prevăzute la art. 4 și 5, noul art. 8 limitează și clarifică situațiile în care un titular de mărci anterioare solicită anularea unei mărci ulterioare, respectiv, faptul că nu se poate solicita anularea mărcii ulterioare:

- dacă marca anterioară este susceptibilă a fi anulată pe motive precum lipsa caracterului distinctiv; sau
- faptul că nu a dobândit suficient caracter distinctiv pentru a proba confuzia în rândul publicului la data depunerii mărcii (ulterioare); sau
- faptul că marca anterioară nu putea fi considerată marcă de renume la data relevantă.

Aplicarea noului art. 8 în practică, numai în procedura de anulare (pentru că nu se referă la procedura de opoziție), reprezintă o muncă în plus pentru Oficiu, care, în afară de speța dedusă judecății (adică marca de anulat), va trebui să analizeze și validitatea mărcii anterioare, practic, decizia privind ambele mărci în conflict.

Este o răsturnare majoră în raport cu actuala legislație și practică prin care marca anterioară este validă, cu excepția cazului în care solicitantul mărcii ulterioare introduce o cerere fie de anulare, fie de decădere pe cale separată, însă ca urmare a cererii de anulare principale, introdusă împotriva mărcii ulterioare.

În plus, propunerea de modificare l-ar putea avantaja în mod nejustificat pe titularul mărcii ulterioare, prin răsturnarea prezumției implicite că marca anterioară a fost corect înregistrată și conferă drepturi depline. Partea interesată (în speță, titularul mărcii ulterioare, a cărei anulare se cere) are oricum la îndemână acțiunea în anulare sau decădere a mărcii anterioare, dacă este cazul.

Este posibil ca înăsprirea condițiilor privind anularea unei mărci ulterior înregistrate să descurajeze o parte a potențialilor reclamânți, mai ales cei ale căror mărci nu sunt suficient folosite ca să fi dobândit caracter distinctiv și/sau reputație, după caz.



### **Conflictul cu numele comerciale (art. 10 (3) (d))**

Clarificarea acestei situații era necesară, introducerea acestei prevederi fiind binevenită, clarificând, într-o mare măsură, nelămuririle existente în practică, cu privire la soluționarea acestui conflict.

### **Drepturi extinse ale titularilor de mărci, privind limitarea importurilor, precum și introducerea, pe teritoriul vamal al statului membru, de produse de către terți care încalcă mărcile (art. 10 (4) și 10 (5))**

Aceste drepturi extinse ale titularilor de marcă sunt binevenite în contextul în care, în legislația actuală, încă există dificultăți în procesele de încălcare a mărcilor acolo unde mărfurile sunt reținute de Autoritatea Vamală. Practic, propunerea de Directivă lărgeste dreptul titularilor de marcă în două situații distincte:

- a) prin interzicerea terților să utilizeze neautorizat marca în cadrul importului de produse (deci provenind din țări din afara Uniunii Europene), în măsura în care numai expeditorul de produse acționează în scopuri comerciale (art. 10 (4));
- b) prin împiedicarea terțelor părți să introducă produse pe teritoriul vamal al statului membru, fără a le pune în libera circulație (deci bunurile fiind în tranzit), atunci când produsele, inclusiv ambalajele, provin din terțe părți și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu marca înregistrată, cu respectivele produse sau care nu poate fi diferențiată în aspectele sale esențiale de acea marcă (art. 10 (5)). Această propunere este urmarea celebrei decizii din cazul Philips/Nokia, în care bunurile în cauză erau în tranzit.

### **Reproducerea mărcilor în dicționare (art. 12)**

Introducerea acestei prevederi vine să se adreseze unei nevoi curente pe care am întâlnit-o de numeroase ori în practică. Reproducerea mărcilor în dicționare fără nicio mențiune cu privire la caracterul acesteia de marcă înregistrată poate avea, ca și consecință, pierderea drepturilor asupra mărcii. În lipsa unei astfel de prevederi, am întâmpinat în practică dificultăți din partea editorilor de dicționare care refuzau să facă mențiunile de mai sus în cazul mărcilor naționale (spre deosebire de cele comunitare, pentru care există deja o prevedere în acest sens).

### **Utilizarea mărcii (art. 16)**

În ceea ce privește motivele de decădere prevăzute la art. 19, respectiv, lipsa de folosire a mărcii de către titular, Propunerea de Directivă de Armonizare prevede o detaliere a ceea ce constituie perioada de grație de 5 ani, respectiv, chiar un mod de calcul la art. 16 (2) și (3). Acesta este un pas înainte în raport cu actuala legislație.

Pe de altă parte, suntem de acord cu cele afirmate în studiul efectuat de MARQUES (pag. 21), cu privire la art. 16 (2), respectiv, reglementarea situației în care procedurile de opoziție durează mai mult de 5 ani, existând consecințe diferite privind calculul perioadei de grație pentru situația în care opoziția a fost retrasă sau a fost încheiată printr-o decizie.

În completarea art. 16 (2), ar fi utilă adăugarea următoarei propoziții: "Această dată menționată în paragraful anterior trebuie să fie disponibilă publicului, alături de toate celelalte informații privind marca."

### **Anularea și decăderea pe cale administrativă în fața OSIM, inclusiv articolele de lege care se referă la motive, acolo unde acestea sunt noi (art. 47, 48, 49, dar și 16, 19, 20)**

Motivarea introducerii acestei prevederi este greu de contestat. Celeritatea procedurilor și costurile reduse sunt dezideratele oricărui titular de marcă și, în acest sens, considerăm o astfel de procedură binevenită.

În același timp însă, nu putem să nu ne exprimăm unele rezerve cu privire la punerea în practică a unei astfel de modificări majore de procedură. În opinia noastră, situația economică și socială actuală, situație care s-a reflectat în mod inevitabil și la nivelul oficiului, pune OSIM într-o poziție dificilă în ceea ce privește implementarea acestei prevederi. În mod evident, această procedură administrativă va necesita personal suplimentar, cu o calificare superioară, spații pentru desfășurarea activității, precum și fonduri suplimentare. Toate aceste cerințe sunt greu de realizat la ora actuală fără un sprijin consistent pentru crearea unui departament adecvat.

În această situație, ne întrebăm în ce măsură o procedură cu patru faze procesuale (două la OSIM - dacă se urmează modelul OHIM - și două la instanță) se va dovedi mai rapidă decât procedura actuală, cu trei faze procesuale (toate în fața instanțelor).

În plus, în cazul acțiunilor complexe, care, pe lângă anularea unei mărci, au, ca și capăt de cerere, anularea unui nume comercial, a înregistrării unui nume de domeniu sau o acțiune în contrafacere, acestea nu vor mai putea fi judecate concomitent. Cel mai probabil, va fi necesară obținerea unei anulări definitive a mărcii înainte de a se putea trece la rezolvarea celorlalte probleme conexe. Acest lucru poate avea ca rezultat întârzierea încetării încălcărilor drepturilor titularilor de marcă.

### **Dreptul dobândit de titularul unei mărci înregistrate ulterior, ca mijloc de apărare în cazul unei acțiuni în contrafacere (art. 18)**

Formularea acestui articol este foarte greoaie, din cauza utilizării multor negații și a trimiterilor la art. 8, 9 și 48.

Pe fondul chestiunii, se îngreunează situația titularului de marcă anterioară, acesta fiind obligat, pentru a obține interzicerea folosirii unui semn înregistrat ulterior ca marcă, să ceară mai întâi anularea mărcii ulterioare.



### **Mărcile ca obiect al dreptului de proprietate (art. 22-25)**

Aceste articole de lege nou introduse sunt foarte utile în activitatea economică.

### **Examinare *ex officio* doar pe motive absolute (art. 41)**

Deși România a renunțat oficial la examinarea *ex officio* pe motive relative, odată cu aplicarea Legii nr. 84/1998, așa cum a fost amendată în 2010, practica recentă a oficiului pare să indice faptul că această soluție nu este considerată a fi fost una benefică. Prevederile Directivei sunt însă clare în acest sens, o revenire la examinarea *ex officio* pentru motive relative fiind aparent imposibilă.

Suntem de acord cu raționamentul din cadrul expunerii de motive prin care se explică de ce s-a adoptat această măsură. Însă nu putem să nu acceptăm faptul că, pentru titularul de marcă de nivel mediu din România, eliminarea examinării *ex officio* pe motive relative poate crea dificultăți majore.

Din acest motiv, salutăm și susținem inițiativa OSIM de a veni în ajutorul acestor titulari de marcă prin efectuarea de rapoarte de cercetare pentru fiecare cerere de marcă, și transmiterea acestora către titularii drepturilor anterioare.

Considerăm însă că rolul activ jucat de OSIM în examinarea pe motive relative trebuie să se oprească aici, orice acțiune ulterioară urmând să fie întreprinsă exclusiv de către titularii drepturilor anterioare (prin depunerea unei opoziții).

### **Perioada obligatorie de negocieri pentru soluționarea amiabilă a opoziției (art. 45 (3))**

Existența unei dispoziții similare în actualul Regulament al Mărcii Comunitare s-a dovedit utilă, existând un număr important de cazuri care se rezolvă pe cale amiabilă, drept urmare, considerăm binevenită introducerea acestei perioade.



### **Data de la care se produc efectele decăderii din drepturi și ale nulității (art. 49)**

Referitor la art. 49 (1), apreciem că data de referință trebuie să rămână fixă, previzibilă pentru ambele părți. De exemplu, data depunerii cererii de decădere, așa cum este stipulat în articol, este o dată obiectivă.

Gradul de predictibilitate a acțiunii de decădere scade dacă se acceptă partea a doua a propunerii articolului, respectiv, "în decizie se poate stabili, la cererea uneia dintre părți, o dată anterioară la care a intervenit unul dintre motivele decăderii", motiv pentru care suntem în favoarea renunțării la această propoziție.



## *Cu privire la Propunerea de Regulament*

O parte a propunerilor de modificare a Directivei de Armonizare se oglindesc în propunerile de modificare a Regulamentului. Redăm în cele de mai jos corespondența articolelor din Directivă la care am făcut comentarii cu cele din Regulament:

Art. 4 (2) (b), din Directivă - același comentariu referitor la art. 7 (2) (b), din Regulament.

Art. 5 (3) (c), din Directivă - același comentariu referitor la art. 8 (3) (b), din Regulament.

Art. 10 (3) (d), din Directivă - același comentariu referitor la art. 9 (2) (d), din Regulament.

Art. 10 (4) și 10 (5), din Directivă - același comentariu referitor la art. 9 (4) și 9 (5), din Regulament.

## **EPILOG**

Modificările propuse sunt de substanță și suficient de numeroase pentru a afecta în mod vizibil atât munca oficiului, cât și pe cea a profesioniștilor în domeniul mărcilor. Vom vedea ce va rămâne din aceste modificări după consultările obligatorii ale grupurilor interesate.

Dar despre toate acestea vă vom vorbi într-un număr viitor.

