

Regulamentul CE privind mărcile comunitare a fost modificat substanțial

În *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* nr. 341/24.12.2015 a fost publicat **Regulamentul (UE) 2015/2424 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16.12.2015** 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) (denumit în continuare „Regulamentul 2424”).

În partea introductivă a Regulamentului 2424 se arată că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, terminologia din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 ar trebui să fie actualizată. Aceasta implică înlocuirea termenului „**marcă comunitară**” cu termenul „**marcă a Uniunii Europene**” (denumită în continuare „marcă UE”). Pentru a reflecta mai bine activitatea efectivă a oficiului, denumirea „Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)” ar trebui să fie înlocuită cu „Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală”.

În scopul de a permite o flexibilitate sporită, asigurând, în același timp, o mai mare securitate juridică în ceea ce privește mijloacele de reprezentare a mărcilor, **cerința privind reprezentabilitatea grafică ar trebui să fie eliminată din definiția mărcii UE**. Astfel, devine posibil 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 este clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă.



Regulamentul 2424 urmărește să clarifice motivele absolute de refuz cu privire la denumirile de origine și indicațiile geografice și să se asigure coerența deplină a acestor motive de refuz cu legislația relevantă a Uniunii și cu legislația națională relevantă, care vizează protecția acestor titluri de proprietate intelectuală. Din motive de coerență cu alte acte legislative ale Uniunii, domeniul de aplicare al acestor motive absolute trebuie extins astfel încât să includă și mențiunile tradiționale protejate pentru vinuri, precum și specialitățile tradiționale garantate.

Tot în partea introductivă a Regulamentului 2424 se precizează că, în scopul de a menține un nivel ridicat de protecție a drepturilor asupra denumirilor de origine și indicațiilor geografice protejate la nivelul Uniunii și la nivel național, aceste drepturi îndreptățesc orice persoană autorizată în temeiul legislației relevante să formuleze o opoziție față de înregistrarea unei mărci UE ulterioare, indiferent dacă aceste drepturi reprezintă sau nu, totodată, motive de refuz de care examinatorul trebuie să țină seama *ex officio*.

Întrucât este posibilă apariția unor confuzii cu privire la sursa comercială din care provin produsele sau serviciile atunci când o societate utilizează același semn sau un semn similar ca denumire comercială, în așa fel încât se stabilește o legătură între societatea care poartă denumirea respectivă și produsele sau serviciile provenind de la această societate, Regulamentul 2424 urmărește să includă în noțiunea de contrafacere a unei mărci și utilizarea unui semn ca denumire comercială sau ca denumire similară, atât timp cât utilizarea are drept scop diferențierea produselor sau serviciilor.

Prin modificările aduse de Regulamentul 2424 se urmărește să se permită titularilor de mărci UE să împiedice, în toate situațiile vamale, intrarea și plasarea produselor contrafăcute, inclusiv în cadrul tranzitului, al transbordării, al antrepozitării, al zonelor libere, al depozitării temporare, al perfecționării active sau al admiterii temporare, inclusiv atunci când aceste produse nu sunt destinate a fi introduse pe piața Uniunii. Astfel, la efectuarea controalelor vamale, autoritățile vamale vor utiliza competențele și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, inclusiv la cererea titularilor drepturilor. În special, autoritățile vamale ar trebui să efectueze controalele relevante pe baza unor criterii de analiză a riscurilor.

Întrucât obiectivele prezentului regulament 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.

Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului 2424, acesta conferă competențe de executare Comisiei în ceea ce privește precizarea detaliilor referitoare la cereri, solicitări, certificate, compensări, regulamente, notificări, precum și orice alt document în conformitate cu normele de procedură relevante, precum și în ceea ce privește nivelurile maxime pentru costurile esențiale pentru procedură și efectuate efectiv, detaliile privind publicarea în Buletinul mărcilor Uniunii Europene și în Jurnalul Oficial al oficiului, modalitățile detaliate referitoare la schimbul de informații dintre oficiu și autoritățile naționale, modalitățile detaliate privind traducerea documentelor justificative în procedurile scrise, tipurile exacte de decizii care urmează să fie luate de către un singur membru al diviziilor de opoziție sau de anulare, detaliile privind obligația de notificare în temeiul Protocolului de la Madrid și cerințele detaliate privind cererea de extindere teritorială ulterioară înregistrării internaționale.

Regulamentul 2424 este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

EC Regulation on Community trademarks has been substantially amended

In the Official Journal of the European Union No.341/24.12.2015 was published the Regulation (EU) 2015/2424 of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No.207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No.2868/95 implementing Council Regulation (EC) No.40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No.2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (hereinafter "Regulation 2424").

In the introductory part of the Regulation 2424 it is stated that following the entry into force of the Lisbon Treaty, the terminology of the Regulation (EC) No.207/2009 should be updated. This entails the replacement of "Community trademark" by "European Union trade mark" (hereinafter "EU trademark"). In order to better reflect the actual work carried out by the Office for Harmonization in the Internal Market (trademarks and designs), its name should be replaced by "European Union Intellectual Property Office".

In order to allow for more flexibility while also ensuring greater legal certainty with regard to the means of representation of trade marks, the requirement of graphic representability should be deleted from the definition of an EU trade mark. Thus, a sign should be permitted to be represented in any appropriate form using generally available technology, not necessarily by graphic means, as long as the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective.



Regulation 2424 seeks to clarify the absolute grounds for refusal concerning designations of origin and geographical indications and to ensure that such grounds for refusal are

fully consistent with relevant Union legislation and national law providing for protection of those intellectual property titles. For reasons of coherence with other Union legislation, the scope of those absolute grounds should be extended to cover also protected traditional terms for wine and traditional specialties guaranteed.

Also in the introductory part of Regulation 2424 it is stated that in order to maintain strong protection of rights in designations of origin and geographical indications protected at Union and national levels, it is necessary to clarify that those rights entitle any person authorized under the relevant law to oppose a later application for the registration of an EU trade mark, regardless of whether or not those rights are also grounds for refusal to be taken into account ex officio by the examiner.

As confusions may occur in relation to the commercial source from which the goods or services emanate when a company uses the same or a similar sign as a trade name in a way such that a link is established between the company bearing the name and the goods or services coming from that company, the Regulation 2424 seeks to comprise the notion of infringement of an EU trade mark and the use of the sign as a trade name or similar designation as long as the use is made for the purposes of distinguishing goods or services.

Through the amendments brought by Regulation 2424 it should be permissible for EU trade mark proprietors to prevent the entry of infringing goods and their placement in all customs situations, including transit, transshipment, warehousing, free zones, temporary storage, inward processing or temporary admission, also when such goods are not intended to be placed on the market of the Union. Thus, in performing customs controls, the customs authorities should make use of the powers and procedures laid down in Regulation (EU) No.608/2013 of the European Parliament and the Council (1) concerning customs enforcement of intellectual property rights, also at the request of the right holders. In particular, the customs authorities should carry out the relevant controls on the basis of risk analysis criteria.

Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

In order to ensure uniform conditions for the implementation of the Regulation 2424, implementing powers should be conferred on the Commission in respect of specifying the details concerning applications, requests, certificates, claims, regulations, notifications and any other document under the relevant procedural requirements, as well as in respect of maximum rates for costs essential to the proceedings and actually incurred, details concerning publications in the European Union Trade Marks Bulletin and the Official Journal of the Office, the detailed arrangements for exchange of information between the Office and national authorities, detailed arrangements concerning translations of supporting documents in written proceedings, exact types of decisions to be taken by a single member of the opposition or cancellation divisions, details of the notification obligation pursuant to the Madrid Protocol, and detailed requirements regarding the request for territorial extension subsequent to international registration.

Regulation 2424 shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

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

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

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



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

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

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

C O N T A C T

Adriana Duncea
Co-Managing Partner



Cosmin Ștefănescu
Co-Managing Partner



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

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

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