
**GHID PRIVIND EXAMINAREA MĂRCILOR
UNIUNII EUROPENE**

**OFICIUL UNIUNII EUROPENE
PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ
(EUIPO)**

Partea D

Anularea

Cuprins

Secțiunea 1 Procedura.....	1324
Secțiunea 2 Dispoziții de fond.....	1357

Inactual

GHID PRIVIND EXAMINAREA MĂRCILOR UNIUNII EUROPENE

OFICIUL UNIUNII EUROPENE PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ (EUIPO)

Partea D

Anularea

Secțiunea 1

Procedura

Cuprins

1 Introducere — prezentare generală a procedurilor de anulare.....	1327
2 Cererile de anulare.....	1328
2.1 Persoanele care au dreptul să depună o cerere de anulare.....	1328
2.2 Cereri scrise.....	1329
2.3 Plata.....	1329
2.4 Limbile utilizate și traducerea cererii de anulare.....	1330
2.4.1 Limba de desfășurare a procedurii.....	1330
2.4.2 Traducerea probelor necesare pentru admisibilitate.....	1332
2.5 Verificarea admisibilității.....	1332
2.5.1 Motive absolute de admisibilitate.....	1333
2.5.1.1 Marca în procedură de contestare nu este încă înregistrată.....	1333
2.5.1.2 Marca în procedură de contestare nu mai există.....	1333
2.5.1.3 Autoritatea de lucru judecat.....	1333
2.5.1.4 O nouă cerere invocând alte drepturi, care ar fi putut fi invocate în sprijinul primei cereri.....	1334
2.5.1.5 Revocare pentru neutilizare: marca este înregistrată de mai puțin de 5 ani.....	1334
2.5.1.6 Cerere depusă în limba greșită.....	1334
2.5.1.7 Identificarea mărcii contestate.....	1334
2.5.1.8 Identificarea motivelor.....	1335
2.5.1.9 Identificarea mărcilor/drepturilor anterioare.....	1335
2.5.2 Motive relative de admisibilitate.....	1336
2.5.2.1 Identificarea solicitantului și/sau a reprezentantului acestuia.....	1336
2.5.2.2 Alte particularități ale mărcilor/drepturilor anterioare.....	1337
2.5.2.3 Cerere introdusă de un licențiat sau de o persoană îndreptățită în temeiul legislației Uniunii Europene sau al legislației naționale.....	1337
2.5.2.4 Invitația de a remedia deficiențele.....	1338
2.5.3 Mențiuni opționale.....	1338
2.5.3.1 Întinderea cererii de anulare.....	1338
2.5.3.2 Declarația motivată și dovezi justificative.....	1339
2.5.3.3 Solicitarea unei date anterioare de intrare în vigoare a revocării.....	1339
2.6 Notificarea admisibilității cererii și inițierea etapei contradictorii a procedurii.....	1340
3 Etapa contradictorie.....	1341
3.1 Completarea cererii.....	1341

3.2 Justificarea.....	1342
3.2.1 Probe online.....	1343
3.2.1.1 Cereri de înregistrare și mărci înregistrate, mărci neînregistrate și alte semne utilizate pe durata desfășurării acțiunii de comerț, denumiri de origine și indicații geografice anterioare (articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE).....	1343
3.2.1.2 Drepturi de proprietate industrială (articolul 60 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul privind marca UE).....	1344
3.3 Traduceri și modificarea limbii pe parcursul procedurilor de anulare..	1344
3.3.1 Modificarea limbii.....	1344
3.3.2 Traducerea dovezilor justificative prezentate de solicitant.....	1345
3.3.2.1 Probe privind certificatele de depunere, de înregistrare sau de reînnoire sau documente echivalente și orice dispoziții din legea națională aplicabilă.....	1345
3.3.2.2 Alte probe.....	1346
3.3.3 Traducerea observațiilor prezentate de părți pe parcursul procedurii.....	1346
3.3.4 Traducerea probelor furnizate de titularul mărcii UE pe parcursul procedurilor.....	1347
3.3.5 Traducerea dovezii utilizării.....	1347
3.4 Cereri privind dovada utilizării.....	1348
4 Alte aspecte.....	1348
4.1 Continuarea procedurilor.....	1348
4.2 Suspendările.....	1349
4.3 Renunțări, retrageri și încheierea procedurilor.....	1350
4.3.1 Renunțarea la marca contestată.....	1350
4.3.1.1 Suspendarea cererii de revocare.....	1350
4.3.1.2 Suspendarea cererii de declarare a nulității.....	1351
4.3.1.3 Renunțarea precede cererea de anulare.....	1351
4.3.1.4 Renunțarea parțială nu afectează întinderea anulării.....	1352
4.3.1.5 Renunțarea înaintată prin intermediul unui document separat.....	1352
4.3.2 Retragera cererii de anulare.....	1352
4.3.3 Marca în contestare expiră sau este anulată în cadrul unor proceduri paralele.....	1352
4.3.4 Decizie privind repartizarea cheltuielilor.....	1353
4.4 Cereri de revocare și de declarare a nulității care vizează aceeași marcă UE.....	1354
4.5 Contestarea înregistrărilor internaționale care desemnează UE.....	1354
4.6 Atribuirea.....	1355
4.6.1 Admisibilitatea cererii.....	1356
4.6.2 Prioritatea examinării cererii de atribuire.....	1356

1 Introducere — prezentare generală a procedurilor de anulare

Procedurile derulate în cadrul Oficiului în ceea ce privește revocarea sau declararea nulității unei mărci a Uniunii Europene (marcă UE) înregistrate, sunt grupate sub titlul general „procedură de anulare”, fiind gestionate în primă instanță de Divizia de anulare. Normele de bază aplicabile acestei proceduri sunt prevăzute, în principal, la articolele de la 58 la 60 și la articolele 62 și 64 din Regulamentul privind marca UE, precum și la articolele de la 12 la 20 din Regulamentul delegat privind marca UE.

Procedura de anulare este inițiată prin depunerea unei cereri de revocare sau de declarare a nulității („cererea de anulare”) împotriva unei mărci UE înregistrate. Titularul mărcii UE este informat cu privire la această cerere, care poate fi accesată în dosarul electronic accesibil pe site-ul Oficiului. O cerere de anulare împotriva unei cereri de înregistrare a unei mărci UE care nu a fost încă înregistrată sau a unei mărci care nu mai este înregistrată nu este admisibilă.

După primirea cererii de anulare, Oficiul verifică plata taxei de anulare corespunzătoare. Dacă taxa nu a fost achitată, se consideră că cererea nu a fost depusă.

Apoi Oficiul verifică admisibilitatea cererii. Există două tipuri de deficiențe în materie de admisibilitate.

1. **Deficiențe absolute:** deficiențe care nu pot fi remediate după depunerea cererii. Aceste deficiențe vor determina în mod automat considerarea cererii drept inadmisibilă.
2. **Deficiențe relative:** deficiențele care pot fi remediate după depunerea cererii. Oficiul îl invită pe solicitantul anulării să remedieze deficiența într-un termen de 2 luni care nu poate fi prelungit, în caz contrar cererea fiind respinsă ca inadmisibilă.

După ce cererea se consideră depusă, Oficiul va efectua o înscriere în Registrul procedurilor de anulare puse în așteptare cu privire la marca UE contestată (articolul 111 alineatul (3) litera (n) din Regulamentul privind marca UE). Această înscriere se efectuează în scopul informării terților în această privință. În paralel se deschide partea contradictorie a procedurii, cererea de anulare și alte documente primite sunt transmise către titularul mărcii UE, iar părțile sunt invitate să depună observații (și, dacă este cazul, dovada utilizării).

În mod obișnuit există două sesiuni de observații, după care etapa contradictorie este încheiată, iar dosarul este pregătit pentru emiterea unei decizii. Imediat ce decizia devine definitivă (adică dacă nu a fost formulat niciun apel până la expirarea termenului stabilit sau până când se încheie procedurile de apel), Oficiul procedează la înscrierea corespunzătoare în Registru, în conformitate cu articolul 64 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE.

Procedura de anulare este guvernată, în numeroase privințe, de norme de procedură identice sau similare celor stabilite pentru procedura de opoziție (de exemplu, înțelegerea amiabilă, retragerea cererii de anulare, rectificarea erorilor și revocarea,

termenele, anulările multiple, schimbarea părților, *restitutio*). Referitor la toate aceste aspecte, a se vedea secțiunile relevante din Ghid, în special Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Procedura de opoziție. Astfel, partea de față a Ghidului se va concentra numai asupra acelor aspecte ale procedurilor de anulare care diferă de procedurile de opoziție.

2 Cererile de anulare

2.1 Persoanele care au dreptul să depună o cerere de anulare

Articolul 46 alineatul (1) și articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Procedurile de anulare nu pot fi inițiate niciodată din proprie inițiativă de Oficiu, ci numai în urma primirii unei cereri formulate de un terț.

Cererile de revocare sau de declarare a nulității care au la bază motive absolute (articolele 58 și 59 din Regulamentul privind marca UE) pot fi depuse de:

1. orice persoană fizică sau juridică; sau
2. orice grup sau organism constituit pentru a reprezenta interesele fabricanților, producătorilor, prestatorilor de servicii, comercianților sau consumatorilor și care, în termenii legislației care îi este aplicabilă, are, în nume propriu, capacitate juridică.

În ceea ce privește cererile de revocare sau de declarare a nulității din motive absolute, nu este nevoie ca solicitantul să demonstreze un interes de a exercita acțiunea (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmată prin 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). Acest lucru se datorează faptului că, în timp ce motivele relative pentru nulitate protejează interesele titularilor anumitor drepturi anterioare, motivele absolute pentru nulitate și revocare vizează protejarea interesului general (inclusiv, în cazul revocării pe motiv de neutilizare, interesul general în revocarea înregistrării mărcilor care nu îndeplinesc condițiile de utilizare) (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18).

În schimb, cererile de declarare a nulității din motive relative (articolul 60 din Regulamentul privind marca UE) nu pot fi depuse decât de persoanele menționate la articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE (în cazul cererilor care au la bază articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE) sau de persoanele îndreptățite, în temeiul legislației Uniunii Europene sau al legislației statului membru respectiv, să exercite astfel de drepturi (în cazul cererilor întemeiate pe articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE).

Cererile de revocare sau de declarare a nulității, care se întemeiază pe articolele 81, 82, 91 sau 92 din Regulamentul privind marca UE (în particular revocarea specifică și motivele absolute pentru mărcile colective și de certificare) se supun aceluiași nome în

ceea ce privește dreptul la acțiune ca și cererile de revocare sau de invalidare bazate pe motive absolute (articolul 74 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE).

2.2 Cereri scrise

Articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Cererea de anulare trebuie depusă în scris. Utilizarea formularelor furnizate de Oficiu nu este obligatorie, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate. Cu toate acestea, se recomandă insistent utilizarea formularelor oficiale. Cererile de anulare pot fi depuse în format electronic.

2.3 Plata

Articolul 63 alineatul (2) și articolul 180 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE

În ceea ce privește normele generale privind plățile, a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 3, Plata taxelor, a costurilor și a tarifelor.

Cererea de anulare nu este considerată ca fiind depusă decât după achitarea taxei. Din acest motiv, înainte de a examina admisibilitatea cererii, Oficiul verifică mai întâi dacă taxa a fost achitată.

În cazul în care Oficiul constată neachitarea taxei, îl invită pe solicitant să plătească taxa respectivă într-un anumit termen. Dacă taxa solicitată nu este achitată în termenul alocat, Oficiul îl informează pe solicitant că cererea de anulare este considerată ca nefiind depusă. Dacă achitarea taxei se efectuează ulterior termenului specificat, taxa va fi rambursată solicitantului.

În cazul în care taxa este primită după expirarea termenului precizat de Oficiu, dar solicitantul prezintă o dovadă a faptului că, în termenul stabilit, a instruit în mod corect o unitate bancară să transfere suma de plată într-un stat membru, se va aplica articolul 180 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE, inclusiv plata unei penalizări, dacă este cazul (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 3, Plata taxelor, a costurilor și a tarifelor).

Data de depunere a cererii de anulare nu este afectată de data efectuării plății, deoarece articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE nu prevede niciun fel de consecințe legate de data de depunere a cererii. Prin urmare, dacă taxa este achitată înainte de expirarea termenului stabilit la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE, cererea se consideră a fi fost depusă, iar data de depunere va fi data la care declarația scrisă a fost primită de Oficiu.

Ca principiu general, taxa de anulare reprezintă o taxă datorată pentru depunerea cererii, indiferent de rezultatul procedurii. Prin urmare, această taxă nu se restituie în caz de inadmisibilitate a cererii.

În mod similar, taxa de anulare nu se restituie nici în cazul în care cererea de anulare este retrasă în orice etapă.

În acest context, singurele dispoziții care prevăd rambursarea taxei de anulare sunt articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE, aplicabil numai în cazurile în care cererea este considerată ca fiind nedepusă ca urmare a unei plăți întârziate, și articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE, care, aplicând articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE *mutatis mutandis*, prevede rambursarea a 50 % din taxa de anulare în cazul cererilor multiple, cu condiția suspendării procedurii înainte de deschiderea etapei contradictorii a procedurii.

Cu toate acestea, în cazul retragerii cererii de anulare dacă declarația de retragere ajunge la Oficiu în aceeași zi cu cererea inițială, taxa va fi rambursată.

2.4 Limbile utilizate și traducerea cererii de anulare

2.4.1 Limba de desfășurare a procedurii

Articolul 146 alineatele de la (5) la (7) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 15 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat privind marca UE

Cererea de revocare sau de declarare a nulității trebuie depusă într-una din cele cinci limbi ale Oficiului. Normele privind limba procedurii sunt explicate în detaliu în Ghid, Partea A, Norme generale, Secțiunea 4, Limba procedurii.

Potrivit acestor norme, în procedurile de anulare există cazuri în care solicitantul are posibilitatea de a alege între două limbi posibile de procedură (prima și a doua limbă ale mărcii contestate, ambele fiind limbi ale Oficiului) și cazuri în care există doar o singură limbă posibilă de procedură (atunci când prima limbă nu este una dintre cele cinci limbi ale Oficiului, limba procedurii de anulare nu poate fi decât a doua limbă a mărcii contestate).

În cazurile în care există posibilitatea unei alegeri, limba de procedură va fi cea indicată în mod expres în cererea de anulare sau, în lipsa unei indicații exprese, limba în care a fost depusă cererea de anulare, cu condiția ca în ambele cazuri să fie una dintre posibilele limbi ale procedurii.

În cazul în care solicitantul a ales limba greșită a procedurii, Regulamentul privind marca UE face distincția între două scenarii diferite: cazul în care limba greșită este o limbă a Oficiului și cazul în care limba greșită este una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (dar nu și a Oficiului). În funcție de care dintre acestea se aplică, există consecințe pentru solicitant și termene limită diferite pe care acesta trebuie să le

respecte atunci când alege limba corectă a procedurii și depune traducerea cererii de anulare.

- Dacă cererea a fost depusă într-o **limbă a Oficiului** care nu este una dintre limbile posibile ale procedurii, solicitantul trebuie să transmită din proprie inițiativă o traducere a cererii în prima limbă, cu condiția ca aceasta să fie o limbă a Oficiului, sau în a doua limbă. Traducerea trebuie prezentată **în termen de 1 lună de la data de depunere a cererii de anulare**, în caz contrar cererea urmând a fi respinsă ca inadmisibilă (articolul 146 alineatul (7) din Regulamentul privind marca UE; articolul 15 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat privind marca UE). Articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE, în ceea ce privește invitația adresată solicitantului de a remedia deficiențele, nu se referă la articolul 146 alineatul (7) din Regulamentul privind marca UE; prin urmare, în aceste cazuri, **Oficiul nu trimite o scrisoare de clarificare**, ci așteaptă 1 lună de la data de depunere pentru a primi traducerea cererii de anulare.
- Dacă limba aleasă de solicitant **nu este o limbă a Oficiului**, cererea va fi respinsă ca inadmisibilă. Se aplică articolul 146 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, deoarece precizează în mod clar că cererea de anulare trebuie depusă într-o limbă a Oficiului. Întrucât nu a fost depusă într-o limbă a Oficiului, nu se aplică termenul de 1 lună pentru remedierea deficienței de la articolul 146 alineatul (7) din Regulamentul privind marca UE.

În cazul în care limba aleasă de solicitant nu este una dintre limbile posibile ale procedurii, orice corespondență emisă de Oficiu în cadrul procedurii de anulare va fi în prima limbă a mărcii contestate, cu condiția ca aceasta să fie o limbă a Oficiului, sau în a doua limbă, dacă prima nu este una dintre cele cinci limbi ale Oficiului.

În ceea ce privește utilizarea formularelor oficiale, articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE prevede că, atunci când se utilizează formularul furnizat de Oficiu, acesta poate fi utilizat în orice limbă oficială a Uniunii Europene, cu condiția să fie completat într-una dintre limbile Oficiului în ceea ce privește elementele de text.

În cazul în care solicitantul folosește formularul oficial într-o limbă care nu poate fi limba de procedură, toate elementele textuale sunt în limba greșită și a fost aleasă o limbă care nu poate fi limba de procedură, se aplică principiile de mai sus: în cazul în care limba greșită aleasă este o limbă a Oficiului, solicitantul are la dispoziție 1 lună pentru a transmite o traducere din proprie inițiativă; în cazul în care limba greșită aleasă nu este o limbă a Oficiului, deficiența nu poate fi remediată, iar cererea va fi considerată inadmisibilă.

2.4.2 Traducerea probelor necesare pentru admisibilitate

Articolul 15 alineatul (4) și articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE

În cazul în care sunt necesare probe în sprijinul cererii pentru a evalua admisibilitatea cauzei (de exemplu, detaliile legate de dreptul anterior pe care se întemeiază cererea), iar aceste probe nu sunt în limba procedurii sau traduse în limba respectivă, Oficiul îl va invita pe solicitant să remedieze deficiența în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE (02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON / ACTELION (fig.)). Dacă deficiența nu este remediată, cererea de anulare se respinge integral sau parțial ca inadmisibilă (articolul 15 alineatul (4) și articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE).

2.5 Verificarea admisibilității

Articolul 58, articolul 60 alineatul (4), articolul 63 alineatul (3) și articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolele 12, 15 și 16 din Regulamentul delegat privind marca UE

După ce a stabilit că taxa aferentă a fost achitată în mod corespunzător, Oficiul verifică admisibilitatea cererii.

Spre deosebire de procedura de opoziție, nu există perioadă de reflecție, iar solicitantul are termen până la închiderea etapei contradictorii a procedurii pentru a prezenta dovezi justificative. Aceasta înseamnă, în special, că, în cazul unei cereri de invalidare care are la bază motive relative, trebuie depuse dovada existenței, a valabilității și a întinderii protecției tuturor drepturilor anterioare, precum și dovezile care atestă drepturile solicitantului în acest sens. Aceste documente trebuie depuse, de preferință, împreună cu cererea.

Verificarea admisibilității poate avea ca rezultat identificarea unor deficiențe absolute și/sau relative care afectează admisibilitatea cererii.

Deficiențele absolute de admisibilitate sunt cele pe care solicitantul nu le poate remedia și care duc automat la considerarea cererii ca fiind inadmisibilă. Acestea sunt descrise în detaliu la punctul 2.5.1 de mai jos.

Pe de altă parte, **deficiențele relative de admisibilitate** sunt cele pe care, în principiu, solicitantul le poate remedia. Acestea includ neconformarea cu una sau mai multe condiții de inadmisibilitate relativă prevăzute la articolul 12 din Regulamentul delegat privind marca UE (descrise în detaliu la punctul 2.5.2 de mai jos). În acest caz, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE, Oficiul invită solicitantul să remedieze deficiența în termen de 2 luni.

În cazul în care se constată una sau mai multe deficiențe relative de admisibilitate, iar acestea nu sunt remediate până la expirarea termenului stabilit, se va emite o decizie de respingere a cererii de anulare ca inadmisibilă.

Orice decizie de a respinge integral o cerere de anulare ca inadmisibilă va fi comunicată solicitantului și titularului mărcii UE (articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul delegat privind marca UE) și poate fi atacată prin apel de solicitant.

În schimb, dacă rezultatul verificării admisibilității este că cererea este parțial admisibilă (adică poate fi admisă, cel puțin pentru anumite motive și/sau drepturi anterioare pe care se bazează), procedura continuă. Dacă una dintre părți contestă rezultatul verificării admisibilității, poate face apel împotriva acestuia împreună cu hotărârea definitivă care pune capăt procedurii (articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE).

2.5.1 Motive absolute de admisibilitate

În cazul în care se constată o deficiență absolută în materie de admisibilitate, Oficiul îl invită pe solicitant să-și prezinte observațiile în această privință în termen de 2 luni. Dacă, după audierea solicitantului, Oficiul continuă să susțină că deficiența absolută de admisibilitate persistă, se va emite o decizie de respingere a cererii de anulare ca inadmisibilă. O copie a acestei decizii va fi trimisă titularului mărcii UE.

2.5.1.1 Marca în procedură de contestare nu este încă înregistrată

Cererea este formulată împotriva unei mărci UE care nu a fost încă înregistrată. Cererea de anulare poate fi formulată numai împotriva unei mărci UE înregistrate. O cerere îndreptată împotriva unei cereri care nu a fost încă înregistrată este prematură (22/10/2007, R 284/2007-4, VISION / VISION).

2.5.1.2 Marca în procedură de contestare nu mai există

Cererea este depusă împotriva unei mărci UE care nu mai există la data depunerii, deoarece s-a renunțat deja la ea, a expirat sau a fost revocată sau invalidată printr-o hotărâre definitivă.

2.5.1.3 Autoritatea de lucru judecat

Articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE
--

Există o hotărâre definitivă anterioară a Oficiului sau a unei instanțe din domeniul mărcilor Uniunii Europene, astfel cum se menționează la articolul 123 din Regulamentul privind marca UE, privind o cerere de anulare sau o cerere reconvențională referitoare la același obiect și la aceeași acțiune și implicând aceleași părți, care a fost judecată pe fond, iar hotărârea a dobândit autoritate de hotărâre definitivă.

Pentru mai multe detalii cu privire la această deficiență de admisibilitate, a se vedea secțiunea corespunzătoare din Ghid, Partea D, Anularea, Secțiunea 2, Dispoziții de fond, punctul 5.

2.5.1.4 O nouă cerere invocând alte drepturi, care ar fi putut fi invocate în sprijinul primei cereri

Articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

În cazurile de nulitate bazate pe motive relative, în care solicitantul deține mai multe drepturi anterioare și a solicitat anterior nulitatea aceleiași mărci UE (sau a formulat o cerere reconvențională) pe baza altuia dintre acele drepturi anterioare care ar fi putut fi invocate în cererea anterioară sau cererea reconvențională.

Pentru mai multe detalii despre această deficiență de admisibilitate, a se vedea Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 2, Dispoziții de fond, punctul 4.5.2.

2.5.1.5 Revocare pentru neutilizare: marca este înregistrată de mai puțin de 5 ani

Articolul 58 din Regulamentul privind marca UE

O cerere de revocare bazată pe neutilizare este depusă împotriva unei mărci care nu fusese înregistrată de 5 ani la data de depunere a cererii.

2.5.1.6 Cerere depusă în limba greșită

Articolul 146 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 15 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat privind marca UE

Cererea de anulare nu este depusă utilizând formularul oficial, nu este redactată în limba corespunzătoare, în conformitate cu articolul 146 din Regulamentul privind marca UE, și nici nu este tradusă în limba respectivă în termen de 1 lună de la data de depunere a cererii de anulare. Pentru informații mai detaliate, a se vedea punctul 2.4 de mai sus.

2.5.1.7 Identificarea mărcii contestate

Articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat privind marca UE

Cererea de anulare trebuie să conțină numărul de înregistrare a mărcii UE pentru care se solicită revocarea sau declararea nulității și numele titularului acesteia.

Pentru mai multe detalii cu privire la această deficiență în materie de admisibilitate, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale,

subpunctul 2.4.1.1, deoarece aceleași explicații și raționamente se aplică procedurilor de anulare.

2.5.1.8 Identificarea motivelor

Articolul 12 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat privind marca UE

Cererea de anulare trebuie să menționeze motivele pe care se bazează, și anume o identificare a dispozițiilor specifice ale Regulamentului privind marca UE care justifică anularea solicitată, în conformitate cu articolul 58, 59, 60, 81, 82, 91 sau 92 din Regulamentul privind marca UE.

Solicitantul poate limita motivele pe care s-a bazat inițial cererea, dar nu poate extinde domeniul de aplicare al cererii prin invocarea unor motive suplimentare pe parcursul desfășurării procedurii.

Motivele privind revocarea și nulitatea nu pot fi combinate într-o singură cerere, ci trebuie să facă obiectul unor cereri distincte și implică achitarea unor taxe separate. O cerere de revocare se poate baza, însă, pe mai multe motive de revocare, iar o cerere de declarare a nulității se poate baza pe o combinație de motive absolute și relative.

Pentru mai multe detalii cu privire la această deficiență în materie de admisibilitate, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale, subpunctul 2.4.1.3, deoarece aceleași explicații și raționamente se aplică procedurilor de anulare.

2.5.1.9 Identificarea mărcilor/drepturilor anterioare

În cazul în care o cerere de declarare a nulității se întemeiază pe motive relative (articolul 60 din Regulamentul privind marca UE), cererea trebuie să conțină date privind dreptul sau drepturile pe care se bazează cererea.

Articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul delegat privind marca UE

În ceea ce privește cerințele absolute privind identificarea mărcilor/drepturilor anterioare invocate în temeiul articolului 60 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Procedura de opoziție, subpunctul 2.4.1.2, întrucât procedurile de anulare urmează aceleași norme ca opozițiile, deoarece articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul delegat privind marca UE aplică *mutatis mutandis* cerințele articolului 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat privind marca UE.

Articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 12 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat privind marca UE

În ceea ce privește cerințele absolute de identificare a drepturilor anterioare invocate în temeiul articolului 60 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, cum ar fi:

- dreptul la nume;
- dreptul la imagine;
- dreptul de autor;
- dreptul de proprietate industrială.

Cerințele absolute de identificare sunt:

- o mențiune privind natura dreptului anterior;
- o reprezentare a dreptului anterior;
- o indicație a existenței acestui drept în întreaga Uniune Europeană sau într-unul sau în mai multe state membre și, dacă este cazul, o indicare a acestor state membre.

2.5.2 Motive relative de admisibilitate

Motivele relative de admisibilitate prevăzute la articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE sunt prezentate mai jos.

2.5.2.1 Identificarea solicitantului și/sau a reprezentantului acestuia

Articolul 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat privind marca UE

Cererea de anulare trebuie să conțină numele și adresa solicitantului și, dacă acesta a desemnat un reprezentant, numele și adresa acestuia din urmă. Dacă solicitantului i s-a alocat anterior un număr de identificare (ID) de către Oficiu, este suficient să se indice acest număr de identificare și numele solicitantului.

Solicitanții care nu au nici domiciliul, nici sediul social al firmei lor și nici o unitate industrială sau comercială stabilită în Spațiul Economic European (SEE) trebuie să fie reprezentați de un reprezentant autorizat (articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE). Dacă reprezentantului i-a fost atribuit un număr de identificare de către Oficiu, este suficient să se indice acest număr de identificare și numele reprezentantului. Pentru mai multe informații, a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 5, Reprezentarea profesională.

Atunci când există mai mulți solicitanți, cererile de declarare a nulității bazate pe motive relative urmează aceleași norme ca opozițiile (a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale). Aceste norme au legătură directă cu cerințele privind acordarea drepturilor conținute în articolul 46 alineatul (1) și articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE (a se vedea mai sus).

În schimb, în cazul cererilor de declarare a nulității bazate pe motive absolute și al cererilor de revocare, nu există cerințe specifice privind pluralitatea solicitanților, cu excepția faptului că trebuie specificați în mod clar în cerere.

Trebuie avut în vedere că, în toate cazurile în care există mai mulți solicitanți, se aplică articolul 73 din Regulamentul delegat privind marca UE și articolul 18 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE (desemnarea unui reprezentant comun și stabilirea costurilor).

2.5.2.2 Alte particularități ale mărcilor/drepturilor anterioare

Articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul delegat privind marca UE

Date

Articolul 2 alineatul (2) literele (d) și (e) din Regulamentul delegat privind marca UE se aplică *mutatis mutandis*.

Pentru mai multe detalii cu privire la această cerință opțională, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale, subpunctul 2.4.2.1, deoarece aceleași explicații și raționamente se aplică procedurii de anulare.

Reprezentarea unor mărci/semne anterioare

Articolul 2 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul delegat privind marca UE se aplică *mutatis mutandis*.

Pentru mai multe detalii cu privire la această cerință opțională, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale, subpunctul 2.4.2.2, deoarece aceleași explicații și raționamente se aplică procedurii de anulare.

Produse și servicii

Articolul 2 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul delegat privind marca UE se aplică *mutatis mutandis*.

Pentru mai multe detalii cu privire la această cerință opțională, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale, subpunctul 2.4.2.3, deoarece aceleași explicații și raționamente se aplică procedurii de anulare.

2.5.2.3 Cerere introdusă de un licențiat sau de o persoană îndreptățită în temeiul legislației Uniunii Europene sau al legislației naționale

Articolul 12 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul delegat privind marca UE

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, se presupune că solicitantul revendică faptul că este titularul dreptului anterior.

Pentru mai multe detalii cu privire la această deficiență în materie de admisibilitate, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale,

subpunctul 2.4.2.5, deoarece aceleași explicații și raționamente se aplică procedurilor de anulare.

Articolul 2 alineatul (2) litera (h) punctul (iii) din Regulamentul delegat privind marca UE se aplică *mutatis mutandis*.

2.5.2.4 Invitația de a remedia deficiențele

Articolul 15 alineatele (4) și (5) din Regulamentul delegat privind marca UE

În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE, dacă Oficiul constată că cererea de anulare nu este conformă cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) sau alineatul (2) litera (c) sau (d) din Regulamentul delegat privind marca UE, îl va invita pe solicitant să remedieze deficiențele într-un anumit termen. Trebuie reținut că această prevedere se aplică numai deficiențelor legate de condițiile de admisibilitate, și nu deficiențelor legate de condițiile aducerii de dovezi, pe care solicitantul trebuie să le remedieze din proprie inițiativă (a se vedea punctul 3.2 de mai sus).

Dacă deficiențele nu sunt remediate înainte de expirarea termenului stabilit, Oficiul emite o decizie prin care cererea este respinsă ca inadmisibilă. În cazul în care cererea de anulare se bazează pe mai multe motive și/sau pe drepturi anterioare, iar deficiențele sunt asociate numai anumitor elemente, procedura poate continua în raport cu alte motive sau drepturi anterioare în cazul cărora nu s-au constatat deficiențe în materie de admisibilitate (admisibilitate parțială).

În contextul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE, faptul că solicitantul este invitat să remedieze o deficiență nu poate duce la extinderea sferei de aplicare a procedurilor (drepturi anterioare, produse și servicii etc.) determinate de cererea inițială.

În sfârșit, articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE nu este aplicabil decât listei de condiții relative de admisibilitate de la articolul 12 din Regulamentul delegat privind marca UE. Deficiențele legate de cerințele absolute de admisibilitate nu intră sub incidența articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE și nu pot fi remediate (adică duc la respingerea cererii respective ca inadmisibilă).

2.5.3 Mențiuni opționale

2.5.3.1 Întinderea cererii de anulare

Articolul 12 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat privind marca UE

Cererea poate să conțină indicații referitoare la produsele și serviciile împotriva cărora se îndreaptă cererea; în absența unei astfel de mențiuni, cererea va fi considerată a fi îndreptată împotriva tuturor produselor și serviciilor din înregistrarea contestată.

Dacă solicitantul indică faptul că cererea vizează numai o parte din produsele și serviciile care țin de înregistrarea contestată, acesta trebuie să enumere clar produsele/serviciile respective. Dacă nu procedează astfel, cererea va fi considerată ca vizând toate produsele și serviciile cuprinse în înregistrarea contestată.

Pentru mai multe detalii cu privire la această cerință opțională, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale, subpunctul 2.4.3.1, deoarece aceleași explicații și raționamente se aplică procedurilor de anulare.

Un solicitant are dreptul să limiteze sfera de aplicare a cererii prin excluderea subcategoriilor de produse și/sau servicii pentru care este înregistrată marca contestată (vezi, în ceea ce privește cererile de revocare, Hotărârea din 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

2.5.3.2 Declarația motivată și dovezi justificative

Articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE

În conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE, cererea de anulare poate conține, de asemenea, o declarație motivată cu privire la motive, care prezintă faptele și argumentele pe care se bazează și dovezile justificative.

Atât declarația motivată cu privire la motive, cât și dovezile justificative sunt opționale în etapa de depunere a cererii de revocare sau de invalidare. Atunci când sunt necesare pentru fundamentarea cererii, acestea trebuie prezentate înainte de expirarea perioadei de justificare, adică înainte de închiderea părții contradictorii a procedurii de revocare sau de declarare a nulității (articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE). Acestea se referă la fond, nu la admisibilitatea cererii.

2.5.3.3 Solicitarea unei date anterioare de intrare în vigoare a revocării

Articolul 62 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Se poate solicita o dată anterioară de intrare în vigoare a revocării în cererea de revocare (a se vedea, de asemenea, Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 2, Dispoziții de fond, subpunctul 1.3.1). O solicitare ulterioară în acest sens trebuie să fie refuzată ca o extindere inadmisibilă a sferei cererii inițiale.

2.6 Notificarea admisibilității cererii și inițierea etapei contradictorii a procedurii

Articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE

În momentul în care se constată că cererea de anulare este admisibilă, se deschide etapa contradictorie a procedurii, iar cererea de anulare și alte documente primite sunt transmise titularului mărcii UE.

Notificarea privind cererea transmisă titularului mărcii UE va conține, de asemenea, invitația de a depune observații (iar în cazul unei cereri de revocare întemeiate pe articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE, invitația de a prezenta probe privind utilizarea efectivă – a se vedea articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE). În practică, Oficiul acordă titularului mărcii UE un termen de 2 luni pentru a furniza un memoriu în replică.

Notificarea prin care părțile sunt informate că s-a constatat că cererea de anulare este admisibilă constituie o decizie (a se vedea, pentru analogie, procedura de opoziție, 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Întrucât este o decizie care nu încheie procedura, nu poate fi supusă unei căi de atac decât după decizia finală în cauza respectivă (articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE). În consecință, Oficiul are obligația de a respecta această decizie, pe care o poate revoca numai dacă îndeplinește condițiile stabilite la articolul 103 din Regulamentul privind marca UE în ceea ce privește revocarea deciziilor. Aceasta înseamnă, de exemplu, că, în cazul în care se constată o deficiență în materie de admisibilitate după notificarea cererii, trebuie să se stabilească dacă decizia privind admisibilitatea mai poate fi revocată. În acest caz, Oficiul va emite scrisoarea de constatare a neregulilor corespunzătoare după revocarea deciziei privind admisibilitatea.

Revocarea nu are loc atunci când cauza de inadmisibilitate apare **după** verificarea inițială a admisibilității (de exemplu, atunci când un solicitant din afara SEE încetează să mai aibă un reprezentant și nu numește unul, sau când se aplică o hotărâre cu autoritate de lucru judecat pentru că o hotărâre relevantă devine definitivă pe parcursul procedurii de anulare). În astfel de cazuri, Oficiul va verifica din nou admisibilitatea și va emite scrisoarea de clarificare corespunzătoare fără a revoca decizia anterioară de admisibilitate (care nu conținea nicio eroare la momentul adoptării).

3 Etapa contradictorie

3.1 Completarea cererii

Articolul 64 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE

În conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, ori de câte ori consideră necesar, Oficiul poate invita părțile să prezinte observații. În practică, pentru a evita prelungirea inutilă a procedurii, Oficiul permite, în general, desfășurarea a două sesiuni de observații care se încheie, de regulă, cu observațiile titularului mărcii UE (adică, cerere de anulare – observațiile titularului mărcii UE – observațiile solicitantului – observațiile titularului mărcii UE).

Totuși, în circumstanțe excepționale, se pot acorda sesiuni suplimentare de observații, în special atunci când elementele de probă relevante suplimentare, care nu au putut fi prezentate în prealabil, sunt prezentate în cadrul ultimei sesiuni. Practica Oficiului este de a oferi părților un termen de 2 luni pentru a-și prezenta observațiile.

În ceea ce privește cererile de invalidare bazate pe motive relative, titularul mărcii UE poate, de asemenea, să depună o cerere de furnizare a dovezii utilizării mărcilor anterioare pe care se întemeiază cererea. Dacă cererea este admisibilă, Oficiul îl invită pe solicitant să prezinte dovada (articolul 64 alineatele (2) și (3) din Regulamentul privind marca UE și articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE). Pentru mai multe îndrumări referitoare la cererile privind dovada utilizării, a se vedea punctul 3.4 de mai jos.

În urma depunerii de către părți a observațiilor și/sau a dovezii utilizării (dacă este cazul), etapa contradictorie se încheie, iar dosarul este pregătit pentru pronunțarea unei decizii.

Dacă, în cadrul oricărei etape a procedurii, una dintre părți nu își depune observațiile în termenul stabilit, Oficiul încheie etapa contradictorie și emite o decizie în funcție de probele furnizate (articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE).

În ceea ce privește normele referitoare la termene, prelungirea lor, notificarea sau schimbarea părților pe parcursul procedurii etc., a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale, având în vedere faptul că normele se aplică *mutatis mutandis*.

3.2 Justificarea

Articolul 16 și articolul 17 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul delegat privind marca UE

Spre deosebire de opoziții, nu există o limită de timp pentru transmiterea unei cereri de anulare. În principiu, acest lucru le acordă solicitanților anulării timpul necesar pentru a-și pregăti cererea și pentru a obține toate faptele, dovezile și argumentele în sprijinul cererii. Prin urmare, solicitanții anulării trebuie să depună **toate** faptele, dovezile și argumentele în sprijinul cererii **împreună cu aceasta**. Numai după ce a primit toate faptele, dovezile și argumentele în sprijinul cererii, titularul mărcii UE își poate pregăti apărarea și poate să se realizeze un schimb semnificativ de informații în partea contradictorie a procedurii.

În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE, solicitantul are termen până la închiderea etapei contradictorii a procedurii să prezinte faptele, dovezile și argumentele în sprijinul cererii. Motivul acestei dispoziții este acela de a acorda mai multă flexibilitate decât în cazul procedurii de opoziție pentru a **completa** faptele, dovezile și argumentele în sprijinul cererii, în special ca răspuns la contestările titularului mărcii UE, având în vedere că anularea este ultima opțiune de contestare a valabilității unei mărci UE (a se vedea, de asemenea, subpunctul 2.5.1.4 de mai sus). În plus, este în interesul solicitantului să depună toate faptele, dovezile și argumentele în sprijinul cererii (inclusiv eventualele traduceri necesare) împreună cu cererea. În caz contrar, există riscul pentru solicitantul anulării, în cazul în care titularul mărcii UE nu răspunde prin depunerea unor observații, ca partea contradictorie să se încheie, fără ca solicitantului anulării să i se ofere o altă șansă de a depune elemente suplimentare. Acest lucru se datorează faptului că articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE afirmă că, în cazul în care Oficiul a invitat o parte să depună observații într-o perioadă specificată, iar partea respectivă nu face acest lucru, Oficiul încheie etapa contradictorie a procedurii și își întemeiază decizia cu privire la decădere sau nulitate pe baza probelor primite.

În cazul unei cereri de revocare formulate în temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE, titularul mărcii UE are sarcina de a prezenta dovada unei utilizări efective sau a unor motive întemeiate de neutilizare; prin urmare, acesta este singurul caz în care solicitantul nu are obligația de a-și justifica cererea (articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE).

În cazul unei cereri de revocare formulate în temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (b) sau (c) din Regulamentul privind marca UE sau al unei cereri de declarare a nulității întemeiate pe motive absolute în virtutea articolului 59 din Regulamentul privind marca UE, solicitantul trebuie să prezinte fapte, argumente și dovezi care să susțină motivele pe care se întemeiază cererea (articolul 16 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat privind marca UE).

În cazul unei cereri de declarare a nulității întemeiată pe motive relative așa cum este prevăzut în articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, solicitantul trebuie să dovedească existența, valabilitatea și întinderea protecției drepturilor anterioare invocate, precum și să prezinte probe care să dovedească dreptul său de a depune cererea de anulare (articolul 16 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat privind marca UE). În ceea ce privește condițiile de justificare a drepturilor anterioare, a se vedea Ghidul, Partea C, Secțiunea 1, Procedura de opoziție, subpunctul 4.2 și secțiunea privind procedura de declarare a nulității întemeiate pe motive relative din Ghid, Partea D, Anularea, Secțiunea 2, Dispoziții de fond.

În cazul unei cereri de declarare a nulității întemeiată pe motive relative așa cum este prevăzut în articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, solicitantul trebuie să prezinte dovada dobândirii, a existenței continue și a întinderii protecției dreptului anterior, precum și probele care dovedesc dreptul acestuia de a depune cererea de anulare (articolul 16 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat privind marca UE).

În plus, pentru motivele invocate în temeiul articolului 60 alineatul (1) literele (c) și (d) și al articolului 60 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, în cazul în care drepturile sunt invocate în temeiul legislației naționale, solicitantul trebuie să furnizeze trimiterea la textul invocat și textul dispozițiilor legislative naționale pe care își întemeiază dosarul și își prezintă cauza în temeiul legii respective. A se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 4, Drepturile prevăzute la articolul 8 alineatele (4) și (6) din Regulamentul privind marca UE (articolul 16 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat privind marca UE).

Dacă solicitantul nu prezintă faptele, argumentele sau dovezile necesare pentru justificarea cererii, aceasta va fi respinsă ca nefondată (articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul delegat privind marca UE).

3.2.1 Probe online

3.2.1.1 Cereri de înregistrare și mărci înregistrate, mărci neînregistrate și alte semne utilizate pe durata desfășurării acțiunii de comerț, denumiri de origine și indicații geografice anterioare (articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat privind marca UE, în cazul unei cereri de declarare a nulității bazate pe motive relative de nulitate enumerate la articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, elementele de probă necesare pentru justificarea cererii sunt identice celor din procedura de opoziție, întrucât articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul delegat privind marca UE se aplică *mutatis mutandis*. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că solicitantul în cadrul procedurii de invalidare se poate baza pe dovezi online privind depunerea sau înregistrarea acestor drepturi anterioare și, după caz, privind legea națională relevantă.

Deoarece practica de informare a Oficiului cu privire la intenția de a se baza pe dovezile online și identificarea sursei online este aceeași ca în cazul procedurii de opoziție, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale, subpunctul 4.2, unde este explicat procesul de „declarație oficială”, iar ulterior la fiecare punct specific referitor la fiecare tip de drept anterior pentru identificarea surselor online.

3.2.1.2 Drepturi de proprietate industrială (articolul 60 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul privind marca UE)

Pe lângă cele de mai sus, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat privind marca UE, a doua teză, în cazul în care trebuie depuse probe privind depunerea cererii de înregistrare sau înregistrarea unui **drept de proprietate industrială** anterior (în temeiul articolului 60 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul privind marca UE), inclusiv în cazul în care sunt solicitate probe privind conținutul legii naționale relevante în acest temei, iar aceste probe sunt accesibile online dintr-o sursă recunoscută de Oficiu, solicitantul se poate baza pe dovezile online.

Invocarea unui drept de proprietate industrială este specifică procedurii de declarare a nulității; cu toate acestea, prin aplicarea aceluiași raționament și proces stabilit în procedura de opoziție, solicitantul trebuie să declare în mod oficial că se bazează pe dovezile online înainte de expirarea termenului pentru justificare. În plus, Oficiul va accepta identificarea publicațiilor oficiale și/sau a bazelor de date naționale în măsura în care acestea provin de la guvernul sau organismul oficial al statului membru respectiv și dacă sunt accesibile publicului și sunt gratuite. Pentru identificarea legislației naționale se aplică aceleași cerințe ca în cazul mărcilor neînregistrate sau al altor semne utilizate în comerț (a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Procedura de opoziție, subpunctul 4.2.4.3).

3.3 Traduceri și modificarea limbii pe parcursul procedurilor de anulare

3.3.1 Modificarea limbii

Articolul 146 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 13 din Regulamentul delegat privind marca UE

Limba procedurii de anulare va fi, în general, stabilită de solicitant în cererea de anulare și trebuie să respecte articolul 146 din Regulamentul privind marca UE. A se vedea punctul 2.4.1 de mai sus pentru mai multe detalii despre alegerea limbii pentru procedura de anulare.

Totuși, părțile la procedura de anulare pot conveni, de asemenea, asupra utilizării unei alte limbi oficiale a Uniunii Europene ca limbă a procedurii (articolul 146 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE).

Acest acord trebuie comunicat Oficiului în termen de 2 luni de la notificarea titularului mărcii UE privind cererea de anulare. În cazul în care cererea nu a fost depusă în limba respectivă, titularul mărcii UE poate cere solicitantului să transmită o traducere în acea limbă. Cererea referitoare la traducere trebuie să fie recepționată de Oficiu în același termen de 2 luni. În acest caz, solicitantul va fi invitat de Oficiu să transmită traducerea cererii în limba aleasă de ambele părți într-un termen stabilit în acest scop.

În cazul în care traducerea este solicitată în mod oficial și nu este depusă sau este depusă târziu, sau în cazul în care cererea de modificare a limbii este depusă târziu (după expirarea celor 2 luni), limba procedurii va rămâne neschimbată (articolul 13 din Regulamentul delegat privind marca UE).

3.3.2 Traducerea dovezilor justificative prezentate de solicitant

Articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 24 și articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

3.3.2.1 Probe privind certificatele de depunere, de înregistrare sau de reînnoire sau documente echivalente și orice dispoziții din legea națională aplicabilă

În cazul în care cererea se bazează pe motivele de la articolul 60 alineatele (1) și (2) din Regulamentul privind marca UE, elementele de probă privind **depunerea, înregistrarea sau reînnoirea mărcilor sau a drepturilor anterioare** sau, după caz, **conținutul legii naționale relevante**, trebuie prezentate în limba procedurii sau ar trebui traduse în limba de procedură.

Traducerea trebuie depusă de către solicitant, din proprie inițiativă, în termen de **1 lună** de la înaintarea acestor probe. Aceasta se aplică tuturor probelor prezentate de solicitant în cursul procedurii pentru a se conforma cerințelor articolului 16 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul delegat privind marca UE, fie că sunt prezentate împreună cu cererea, fie într-o etapă ulterioară. **Oficiul nu va transmite o scrisoare de clarificare**, solicitantul având obligația de a depune, din proprie inițiativă, traducerea elementelor de probă prezentate în sprijinul cererii.

Cerința de traducere a dovezilor justificative se aplică și în cazul probelor online la care face trimitere solicitantul, în cazul în care limba probei online nu este aceeași cu limba de procedură. Acest lucru decurge din articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE, care prevede că „probele accesibile online” trebuie să fie ori în limba de procedură, ori însoțite de o traducere.

Articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE cere ca traducerea să reproducă structura și conținutul documentului

original. În cazul traducerilor probelor justificative online, prezentarea traducerii fără original va fi acceptată, atât timp cât documentul la care face trimitere este identificat corect.

Orice document în sprijinul cererii care nu este tradus de solicitant în limba de procedură în termenul prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE va fi considerat neprimut de Oficiu și, prin urmare, nu va fi luat în considerare (articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE) (05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25).

3.3.2.2 Alte probe

Orice alte probe prezentate de solicitant în sprijinul cererii sale, cum ar fi **cele care indică utilizarea în comerț sau cele privind reputația**, vor face obiectul articolului 24 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE, și anume vor trebui traduse în limba de procedură doar la cererea Oficiului într-o perioadă specificată în acest sens.

3.3.3 Traducerea observațiilor prezentate de părți pe parcursul procedurii

Articolul 146 alineatul (9) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 25 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

În cadrul procedurii scrise desfășurate înaintea Oficiului, partea care depune observații într-o **limbă a Oficiului**, alta decât limba de procedură, trebuie să furnizeze o traducere a observațiilor respective în limba de procedură, în termen de **1 lună** de la data depunerii (articolul 146 alineatul (9) din Regulamentul privind marca UE).

Oficiul **nu va solicita traduceri** și va continua desfășurarea procedurii. Părții îi revine obligația de a furniza traduceri solicitate.

Dacă traduceri nu sunt furnizate din inițiativa părților în termenul de 1 lună, se consideră că observațiile nu au fost primite de către Oficiu și, prin urmare, nu vor fi luate în considerare (articolul 25 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE).

În cazul în care o parte prezintă observații într-o **limbă a Uniunii Europene** care **nu** este o limbă a Oficiului, termenul de 1 lună pentru traducerea observațiilor nu se aplică. Observațiile vor fi considerate ca nefiind primite încă de la început și nu vor fi luate în considerare.

3.3.4 Traducerea probelor furnizate de titularul mărcii UE pe parcursul procedurilor

Articolul 24 și articolul 25 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Documentele justificative prezentate de titularul mărcii UE pe parcursul procedurii (cu excepția dovezii utilizării, a se vedea mai jos) fac obiectul articolului 24 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE și, ca urmare, pot fi depuse în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

În conformitate cu această prevedere, titularul mărcii UE nu are obligația de a depune în mod automat traducerea, însă **Oficiul îi poate solicita acest lucru într-un anumit termen**. În exercitarea puterii sale discreționare în acest domeniu, Oficiul ia în considerare natura probelor și interesele părților.

În cazurile în care Oficiul îl invită în mod expres pe titularul mărcii UE să depună traduceri ale probelor, neîndeplinirea acestei cerințe până la expirarea termenului stabilit însemnând că documentele netraduse nu vor fi luate în considerare (articolul 25 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE).

3.3.5 Traducerea dovezii utilizării

Articolul 19 din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 24 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE (la care se aplică *mutatis mutandis* articolul 10 alineatul (6) din Regulamentul delegat privind marca UE) și articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE (la care se aplică direct articolul 24 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE), dovada utilizării poate fi prezentată în orice limbă oficială a Uniunii Europene.

În cazul în care dovada utilizării nu este în limba de procedură, Oficiul **poate** solicita părții să prezinte o traducere a probelor în această limbă într-un termen specificat de acesta. În exercitarea puterii sale discreționare în acest domeniu, Oficiul ia în considerare probelor și interesele părților. În cazurile în care Oficiul îl invită în mod expres pe titularul mărcii UE să furnizeze traducerea probelor, neîndeplinirea acestei cerințe până la expirarea termenului stabilit însemnând că documentele netraduse nu vor fi luate în considerare.

Pentru instrucțiuni suplimentare privind traducerea dovezii utilizării, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Procedura de opoziție, subpunctul 5.6.

3.4 Cereri privind dovada utilizării

Articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE

Practica asociată cererilor privind dovada utilizării în conformitate cu articolul 64 alineatele (2) sau (3) din Regulamentul privind marca UE, în cazul în care titularul mărcii UE dorește să solicite dovada utilizării mărcilor anterioare pe care se întemeiază cererea de declarare a nulității, a fost aliniată cu procedura de opoziție (articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE). În cadrul procedurii de anulare, titularul mărcii UE trebuie să depună o cerere privind dovada utilizării împreună cu primul său răspuns la cerere, în termenul stabilit pentru prezentarea observațiilor în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE.

Dacă solicitarea privind dovada utilizării este depusă de titularul mărcii UE într-o etapă ulterioară a procedurii, aceasta nu va fi admisibilă.

În plus, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE, în cazul în care titularul mărcii UE dorește să solicite dovada utilizării, trebuie să facă acest lucru printr-un **document separat**. Pentru definiția termenului „document separat”, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale, subpunctul 4.4.1, deoarece se aplică aceleași principii.

Pentru îndrumări suplimentare cu privire la cererile referitoare la dovada utilizării, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Procedura de opoziție, punctul 5.

4 Alte aspecte

4.1 Continuarea procedurilor

Articolul 105 din Regulamentul privind marca UE

În conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, oricare dintre părțile la o procedură aflată pe rolul Oficiului care nu a respectat un termen în raport cu Oficiul poate obține, la cerere, continuarea procedurii, cu condiția ca, în momentul în care este introdusă cererea, actul neîndeplinit să fi fost adus la îndeplinire. Cererea de continuare a procedurii va fi admisibilă numai dacă aceasta este prezentată în termen de 2 luni de la data expirării termenului nerespectat și se consideră că a fost formulată abia după plata taxei aferente.

Această prevedere este aplicabilă tuturor procedurilor desfășurate la Oficiu. Pentru mai multe informații, a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 1, Mijloace de comunicare, termene.

În cadrul procedurilor de anulare, continuarea procedurilor poate fi solicitată pentru toate termenele stabilite în cadrul procedurii de anulare (cu excepția termenului stabilit la articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE pentru formularea unui apel).

4.2 Suspendările

Articolul 132 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 71 din Regulamentul delegat privind marca UE

În ceea ce privește problema suspendării, a se vedea, în general, Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Procedura de opoziție (ținând, totuși, cont că, în cadrul procedurilor de anulare, nu există o perioadă de reflecție). Se aplică articolul 71 din Regulamentul delegat privind marca UE.

În această privință, principala particularitate a procedurilor de anulare se referă la normele specifice privind acțiunile conexe înaintea instanțelor competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, atunci când audiază o cerere de anulare, cu excepția cazului în care există motive speciale de a continua audierea, Oficiul, după audierea părților sau la cererea uneia dintre părți și după audierea celorlalte părți, va suspenda din proprie inițiativă procedura atunci când validitatea mărcii UE contestate este deja pusă în cauză pe baza unei cereri reconvenționale aflate pe rolul unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene.

Articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE prevede, de asemenea, că dacă una dintre părțile la procedura aflată pe rolul instanței competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene solicită acest lucru, instanța respectivă poate să suspende procedura după audierea celorlalte părți la această procedură. Oficiul va continua procedura care fusese pusă în așteptare în acest caz.

În conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, cererea de suspendare trebuie susținută prin probe relevante. Cererile de suspendare sunt considerate relevante numai pentru proceduri și pot fi aprobate în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE atunci când acestea se referă la marca UE contestată, și nu atunci când se referă la alte mărci UE contestate în cadrul procedurilor de anulare desfășurate în paralel.

4.3 Renunțări, retrageri și încheierea procedurilor

Articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 17 alineatele (5), (6), (7) și (8) din Regulamentul delegat privind marca UE

4.3.1 Renunțarea la marca contestată

În principiu, în cadrul procedurilor de anulare, consecințele unei renunțări totale la o marcă UE contestată (sau ale unei renunțări parțiale care vizează unele dintre produsele și/sau serviciile la care se referă cererea de anulare) sunt similare cu cele ale retragerii unei cereri de înregistrare a mărcii UE în cadrul procedurii de opoziție.

Însă, spre deosebire de ceea ce se întâmplă când este retrasă o cerere de înregistrare a unei mărci UE, efectele renunțării la o marcă UE înregistrată nu sunt aceleași cu cele ale unei decizii pe fond care încheie procedura în cauză. În timp ce renunțarea la o marcă UE intră în vigoare numai la data înregistrării renunțării, o decizie de anulare a mărcii UE își produce efectele de la o dată anterioară, fie de la început (în caz de nulitate), fie de la data la care a fost depusă cererea de anulare sau care a fost stabilită în decizia Oficiului, la cererea uneia dintre părți, în temeiul articolului 62 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE (în cazul decăderii). Prin urmare, în pofida declarației de renunțare la marca UE contestată, solicitantul poate susține în continuare că are un interes legitim de a continua procedura de anulare pentru a obține o decizie pe fond [24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 42-43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), § 25-27].

În practică, atunci când există o renunțare totală sau parțială la marca UE care face obiectul unei proceduri de anulare, iar această renunțare afectează sfera de aplicare a procedurii, Oficiul va suspenda înregistrarea renunțării și, în paralel, va transmite o notificare solicitantului anulării cu privire la renunțare, invitându-l să informeze Oficiul dacă retrage cererea în vederea renunțării declarate. Consecința pentru părți și pentru Oficiu nu depinde numai de răspunsul solicitantului, ci și de tipul procedurilor de anulare în discuție, și anume dacă acțiunea de anulare este o cerere de revocare sau dacă este vorba de o cerere de declarare a nulității.

4.3.1.1 Suspendarea cererii de revocare

În cazul în care, ca răspuns la scrisoarea Oficiului, solicitantul răspunde prin retragerea cererii de revocare ca urmare a renunțării, renunțarea se înregistrează și procedura se încheie fără o decizie pe fond. Cererea va fi retrasă.

Dacă solicitantul nu răspunde, suspendarea renunțării se va menține, iar procedurile de anulare vor continua până la adoptarea unei decizii definitive pe fond. Nu este necesar ca solicitantul să pretindă un interes legitim.

După ce decizia pe fond devine definitivă, renunțarea va fi înregistrată numai pentru produsele și/sau serviciile pentru care marca UE contestată nu a fost revocată, dacă există.

4.3.1.2 Suspendarea cererii de declarare a nulității

În cazul în care, ca răspuns la scrisoarea Oficiului, solicitantul răspunde prin retragerea cererii de declarare a nulității ca urmare a renunțării, renunțarea se înregistrează și procedura se încheie fără o decizie pe fond. Cererea va fi retrasă.

Dacă solicitantul nu răspunde sau nu pretinde niciun interes legitim specific, renunțarea se va înregistra, iar procedurile de anulare vor continua pentru restul de produse și/sau servicii vizate de anulare, care nu au fost eliminate prin renunțare parțială, dacă există. În cazul în care toate produsele contestate sunt eliminate prin renunțare, procedura de constatare a nulității se va încheia cu o notificare în acest sens, fără o decizie pe fond. Cererea va fi clasată din cauza renunțării.

Dacă solicitantul răspunde și declară că are un **interes legitim** în obținerea unei decizii pe fond, Oficiul va evalua cererea. O cerere de interes legitim va fi acceptată numai în cazul în care solicitantul dovedește de ce este necesară o decizie pe fond privind declararea nulității și motivul pentru care renunțarea la marca contestată nu este suficientă. Revendicările fără dovezi justificative și fără explicații privind motivul pentru care renunțarea la marcă este insuficientă (spre deosebire de declararea nulității) vor fi respinse. În plus, interesul legitim trebuie să fie real, direct și actual. Solicitățile bazate pe eventuale conflicte viitoare sau conflicte presupuse care rezultă din transformarea mărcii UE respective într-o înregistrare națională vor fi respinse. Deoarece cazurile în care se revendică un interes legitim vor implica, în cea mai mare parte, suspendarea unor proceduri judiciare, partea care susține că are acest interes trebuie să prezinte cererea solicitată în cadrul acestor proceduri judiciare. Divizia de anulare va lua o decizie formală cu privire la respingerea unei cereri de interes legitim, menținând suspendarea renunțării până când decizia devine definitivă. Odată ce decizia devine definitivă, procedura de declarare a nulității se încheie, fără a se lua o decizie pe fond, iar renunțarea va fi înregistrată.

Oficiul menține suspendarea renunțării până la luarea unei decizii finale pe fond numai în cazurile în care solicitantul pretinde și demonstrează că are un interes legitim. În toate celelalte cazuri, renunțarea se va înregistra, iar procedura de anulare va continua pentru restul de produse și/sau servicii împotriva cărora este direcționată anularea, care nu au fost eliminate prin renunțare parțială, dacă există. În cazul în care toate produsele contestate sunt eliminate prin renunțare, procedura de constatare a nulității se încheie fără o decizie pe fond. Cererea va fi clasată din cauza renunțării.

4.3.1.3 Renunțarea precede cererea de anulare

În cazul în care renunțarea este declarată înainte de depunerea acțiunii de anulare, dar nu a fost încă înregistrată în Registru la momentul depunerii cererii, Oficiul va lua act de renunțare și o va înscrie în Registru, indiferent de depunerea oricărei acțiuni

ulterioare de anulare, inclusiv cererile de revocare în care solicitantul anulării solicită stabilirea unei date anterioare în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE.

Pentru ca Oficiul să suspende înscrierea în Registru a renunțării, așa cum s-a explicat mai sus, aceasta trebuie să fi fost declarată ulterior depunerii cererii de anulare.

4.3.1.4 Renunțarea parțială nu afectează întinderea anulării

În cazul în care o renunțare parțială nu afectează niciunul dintre produsele și/sau serviciile contestate, renunțarea parțială va fi înregistrată conform descrierii din Ghid, Partea E, Operațiuni în Registrul mărcilor UE, Secțiunea 1, Modificări ale unei înregistrări, iar solicitantul din procedura de anulare nu va fi informat.

4.3.1.5 Renunțarea înaintată prin intermediul unui document separat

În conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din Regulamentul delegat privind marca UE, în cursul procedurii de anulare, în cazul în care titularul mărcii UE dorește să renunțe la marca contestată, trebuie să facă acest lucru printr-un document separat.

Pentru definiția termenului „document separat”, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale, subpunctul 4.4.1, deoarece se aplică aceleași principii.

4.3.2 Retragera cererii de anulare

Solicitantul anulării își poate retrage cererea de anulare în orice moment pe parcursul procedurii. Oficiul îl va informa pe titularul mărcii UE cu privire la retragere și închiderea procedurilor.

Retragerea căilor de atac în desfășurare (în fața Camerelor de recurs, a Tribunalului sau a Curții de justiție) înseamnă că **decizia contestată devine definitivă**. Prin urmare, cererea de anulare nu mai poate fi retrasă ulterior.

Pentru informații suplimentare privind retragerea cererii de anulare după pronunțarea unei decizii a diviziei de anulare, a se vedea, prin analogie, Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale, subpunctul 6.2.2.3.

4.3.3 Marca în contestare expiră sau este anulată în cadrul unor proceduri paralele

În mod similar cu procesul explicat mai sus la punctul 4.3.1.2, în cazul în care unele dintre (sau toate) produsele și serviciile respective sunt înlăturate ca urmare a expirării definitive a mărcii UE contestate, sau ca urmare a unui refuz în cadrul unei proceduri paralele de revocare, Oficiul îl va informa pe solicitant și îl va invita să informeze Oficiul dacă are un interes legitim în obținerea unei decizii pe fond de la o dată anterioară. Același lucru este valabil, după cum s-a explicat deja la punctul 4.3.1.2, și în cazul în care solicitantul trebuie să susțină și să demonstreze un interes legitim.

Dacă nu se revendică sau nu se dovedește existența unui interes legitim sau dacă marca contestată a fost declarată nulă de la început în cadrul unor proceduri de nulitate paralele, procedura este închisă fără o decizie pe fond.

Cererea este închisă din cauza expirării sau anulării mărcii contestate în cauza paralelă.

În cazul în care expirarea sau anularea din cadrul procedurilor paralele nu elimină toate produsele contestate și dacă nu s-a revendicat sau dovedit un interes legitim, procedura va continua pentru restul de produse și/sau servicii vizate de cererea de anulare și care nu au fost eliminate.

4.3.4 Decizie privind repartizarea cheltuielilor

Articolul 109 alineatele (4) și (6) din Regulamentul privind marca UE

Partea care încheie procedura prin retragerea cererii de revocare sau a cererii de constatare a nulității, prin faptul că nu reînnoiește înregistrarea mărcii UE sau prin renunțarea la marca UE, va suporta taxele și costurile care ar reveni celeilalte părți (articolul 109 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE), cu excepția cazurilor în care retragerea este o consecință a unei renunțări (a se vedea punctele 4.3.1.1 și 4.3.1.2 de mai sus), caz în care costurile vor fi suportate de titularul mărcii UE.

În plus, părțile pot specifica faptul că renunțarea sau retragerea reprezintă o consecință a unui acord încheiat între ele și că emiterea unei decizii privind costurile nu este necesară. Oficiul nu emite o decizie privind costurile dacă primește o astfel de solicitare, depusă împreună cu cererea de retragere sau de renunțare și semnată de ambele părți. De asemenea, o astfel de cerere poate fi adresată Oficiului prin transmiterea a două scrisori separate. În cazul în care nu se specifică dacă părțile au convenit asupra costurilor, Oficiul va emite imediat o decizie în acest sens. O decizie privind costurile care a fost deja emisă nu mai este revizuită de Oficiu în eventualitatea în care părțile furnizează informațiile necesare ulterior datei de emitere a deciziei. Părților le revine obligația de a respecta acordul și nu de a „duce la îndeplinire” deciziile privind costurile emise de Oficiu.

Pentru mai multe detalii privind practica de repartizare și de stabilire a cheltuielilor în cadrul procedurilor *inter partes*, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale, punctele 6.5 și 6.6.

Articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul delegat privind marca UE

În cazul în care o cerere de revocare sau de constatare a nulității este respinsă în totalitate ca inadmisibilă în temeiul articolului 15 alineatul (2), (3) sau (4) din Regulamentul delegat privind marca UE, înainte de notificarea cererii în temeiul articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE, nu se va lua nicio decizie privind costurile.

4.4 Cereri de revocare și de declarare a nulității care vizează aceeași marcă UE

Dacă aceeași marcă UE face, în mod simultan, obiectul unei proceduri de revocare și al unei proceduri de declarare a nulității, Oficiul este în măsură să decidă în fiecare caz, luând în considerare principiile eficienței procedurale și administrative, dacă una din proceduri trebuie suspendată până la momentul încheierii celeilalte proceduri sau în ce ordine trebuie să se ia decizii privind procedurile.

Dacă se decide în primul rând asupra nulității absolute a mărcii UE (sau parțiale, exceptând toate produsele și serviciile împotriva cărora se îndreaptă cererea de revocare) și după ce această decizie devine definitivă, procedura de revocare desfășurată în paralel este încheiată în mod automat întrucât a devenit lipsită de obiect. Costurile sunt la latitudinea Oficiului (articolul 109 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE), care, de obicei, stabilește că fiecare parte trebuie să își suporte propriile costuri.

Cu toate acestea, având în vedere diferitele efecte ale revocării (*ex nunc*) și ale unei declarări a nulității (*ex tunc*), atunci când se decide în primul rând revocarea totală a unei mărci UE (sau parțială, cu exceptând toate produsele/serviciile asupra cărora se îndreaptă cererea de constatare a nulității), Oficiul îl informează pe solicitant atunci când decizia respectivă devine definitivă și îl invită să își depună propriile observații privind încheierea procedurii de declarare a nulității. Dacă solicitantul demonstrează un interes legal suficient față de obținerea unei decizii declarative privind nulitatea, procedura va continua.

4.5 Contestarea înregistrărilor internaționale care desemnează UE

Articolul 190 alineatul (2) și articolul 198 din Regulamentul privind marca UE

Procedurile de anulare pot viza, de asemenea, înregistrările internaționale care desemnează Uniunea Europeană. Normele specifice aplicabile în aceste cazuri (în special referitoare la data de depunere și termenul alocat pentru furnizarea dovezii utilizării) pot fi consultate în Ghid, Partea M, Mărci internaționale.

O cerere de anulare formulată împotriva unei înregistrări internaționale poate fi depusă după data publicării înregistrării internaționale care desemnează Uniunea Europeană în Buletinul Oficial al Oficiului (M.3.1. - Înregistrări internaționale cu sau fără modificări de la publicarea lor în temeiul articolului 190 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE).

În ceea ce privește reprezentanții la OMPI ai titularilor de înregistrări internaționale contestate, ca regulă generală, Oficiul ia legătura cu aceștia, indiferent de locul în care se află titularii înregistrărilor internaționale, atunci când îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 120 din Regulamentul privind marca UE.

Dacă reprezentantul la OMPI al unui titular de înregistrare internațională nu îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 120 din Regulamentul privind marca UE, notificarea cererii de anulare va fi adresată direct titularului de înregistrare internațională, iar o copie va fi transmisă reprezentantului său la OMPI, pentru informare.

Notificarea cererii de anulare invită, de asemenea, titularul de înregistrare internațională să desemneze un reprezentant autorizat în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul privind marca UE, în termen de 2 luni de la primirea notificării. În cazul reprezentării obligatorii (articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE), notificarea va menționa consecințele nerespectării acestei obligații (și anume, faptul că nicio comunicare adresată de către titularul de înregistrare internațională nu va fi luată în considerare).

4.6 Atribuirea

Articolul 21 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 20 din Regulamentul delegat privind marca UE

Solicitantul anulării poate cere atribuirea mărcii UE ca alternativă la o invalidare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca UE. Pe scut, solicitantul anulării va deveni titularul mărcii UE dacă cererea este admisă. Dat fiind că cererea este soluționată în cadrul unei proceduri de declarare a nulității în temeiul articolului 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, se aplică normele unei astfel de proceduri.

Atribuirea se va aplica numai în cazul unei cereri de declarare a nulității în temeiul articolului 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE, și anume în cazul în care marca UE este înregistrată în numele unui agent neautorizat, fără autorizarea titularului. În aceste cazuri, solicitantul în cadrul procedurii de invalidare poate cere **fie** constatarea nulității mărcii (în conformitate cu articolul 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE), **fie** transferul mărcii UE în favoarea solicitantului (în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind marca UE și articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE).

Dacă marca UE contestată supraviețuiește în parte acțiunii, fie pentru că acțiunea a fost îndreptată numai împotriva unei părți dintre produse și servicii, fie pentru că a fost respinsă parțial, marca va fi divizată. Partea destinată solicitantului câștigător va primi un nou număr de înregistrare a mărcii cu noul titular, cu reprezentantul său din procedura de declarare a nulității și cu lista produselor și serviciilor pentru care a fost admisă cererea. Toate celelalte elemente ale mărcii rămân la fel ca în marca originală.

4.6.1 Admisibilitatea cererii

La depunerea unei cereri de declarare a nulității în temeiul articolului 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE, în formularul de cerere, solicitantul anulării trebuie să indice cererea urmărită, care poate fi:

1. declararea nulității **sau**
2. atribuirea în temeiul articolului 21 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca UE.

O cerere de atribuire nu poate fi invocată cumulativ cu o cerere de declarare a nulității mărcii UE, în temeiul aceluiași motiv de la articolul 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE. Dacă solicitantul anulării procedează astfel în mod eronat, Oficiul îl invită pe solicitant să aleagă un tip de cerere sau altul. Partea va fi informată că, în absența unui răspuns, Oficiul va presupune că solicitantul anulării dorește să se bazeze pe cererea de transfer (și nu pe o declarație de nulitate).

4.6.2 Prioritatea examinării cererii de atribuire

Dacă solicitantul invocă articolul 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE solicitând cu bună credință atribuirea mărcii EU contestate, și articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE (înregistrare contrară dispozițiilor articolului 7 din Regulamentul privind marca UE), Oficiul va examina mai întâi motivele de nulitate absolută care țin de interesul public de la baza acestei dispoziții. Dacă există un motiv de nulitate absolută, Oficiul nu poate acorda transferul mărcii UE.

Dacă solicitantul invocă articolul 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE solicitând cu bună credință atribuirea mărcii EU contestate, și orice alt motiv de nulitate (de exemplu reaua-credință în temeiul articolului 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE sau orice alt motiv relativ în temeiul articolului 60 alineatul (1) literele (a), (c), (d) sau al articolului 60 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE), Oficiul va examina mai întâi cererea de atribuire. Cererea alternativă prevăzută la articolul 21 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca UE și-ar pierde efectul util, dacă Oficiul ar putea anula marca UE, contrar intenției exprese a solicitantului. În plus, în timp ce situația juridică a solicitantului câștigător ar fi substanțial diferită dacă, în loc de transfer, marca UE ar fi declarată nulă, situația juridică a titularului care a pierdut ar fi aceeași indiferent de rezultat.

Pentru mai multe detalii cu privire la transfer în procedura de declarare a nulității, a se vedea Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 2, Dispoziții de fond.

GHID PRIVIND EXAMINAREA MĂRCILOR UNIUNII EUROPENE

OFICIUL UNIUNII EUROPENE PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ (EUIPO)

Partea D

Anularea

Secțiunea 2

Dispoziții de fond

Cuprins

1 Observații generale.....	1361
1.1 Motive de anulare.....	1361
1.2 Procedurile inter partes.....	1361
1.3 Consecințele revocării și ale nulității.....	1362
1.3.1 Efectul juridic al revocării.....	1362
1.3.2 Efectul juridic al nulității.....	1362
1.3.3 Efectul juridic al unei cereri de alocare a mărcii UE.....	1362
2 Revocarea.....	1363
2.1 Introducere.....	1363
2.2 Neutilizarea mărcii UE – articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE.....	1363
2.2.1 Sarcina probei.....	1364
2.2.2 Utilizarea efectivă.....	1364
2.2.3 Perioada de referință.....	1365
2.2.4 Motive întemeiate pentru neutilizare.....	1366
2.3 Mărci UE care devin denumiri comune (termeni generici) – articolul 58 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE..	1366
2.3.1 Sarcina probei.....	1367
2.3.2 Momentul de referință.....	1367
2.3.3 Publicul relevant.....	1367
2.3.4 Denumire comună.....	1368
2.3.5 Apărarea titularului.....	1368
2.4 Mărci care devin susceptibile să inducă în eroare – articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca UE.....	1368
2.4.1 Sarcina probei.....	1369
2.4.2 Momentul de referință.....	1369
2.4.3 Standardele aplicabile.....	1369
2.4.4 Exemple.....	1369
2.5 Motive suplimentare de revocare a mărcilor UE colective (articolul 81 din Regulamentul privind marca UE).....	1370
2.6 Motive suplimentare de revocare privind mărcile UE de certificare (articolul 91 din Regulamentul privind marca UE).....	1371
3 Motive absolute de nulitate.....	1371

3.1 Marca UE înregistrată contrar dispozițiilor articolului 7 din Regulamentul privind marca UE – articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE.....	1371
3.1.1 Sarcina probei.....	1371
3.1.2 Momentele de referință.....	1372
3.1.3 Standardele aplicabile.....	1372
3.2 Apărarea în cazul unei cereri întemeiate pe lipsa caracterului distinctiv.....	1373
3.3 Reaua-credință – Articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE.....	1374
3.3.1 Momentul de referință relevant.....	1374
3.3.2 Conceptul de rea-credință.....	1374
3.3.2.1 Factori care ar putea indica existența relei-credințe.....	1375
3.3.2.2 Factori care, cel mai probabil, nu indică existența relei-credințe.....	1379
3.3.3 Dovezi de rea-credință.....	1380
3.3.4 Legătura cu alte dispoziții ale Regulamentul privind marca UE.....	1380
3.3.5 Întinderea efectelor nulității.....	1380
3.4 Motive absolute de invaliditate pentru mărcile UE colective.....	1381
3.5 Motive absolute de nulitate pentru mărcile UE de certificare.....	1381
4 Motive relative de nulitate.....	1382
4.1 Introducere.....	1382
4.2 Motive în temeiul articolului 60 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE.....	1383
4.2.1 Standarde aplicabile.....	1383
4.2.2 Momentele de referință.....	1383
4.2.2.1 Pentru evaluarea caracterului puternic distinctiv sau a renumelui.....	1383
4.2.2.2 Cerere în baza articolului 60 alineatul (1) litera (c) coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE.....	1384
4.3 Motive în baza articolului 60 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE – Alte drepturi anterioare.....	1384
4.3.1 Dreptul la nume/dreptul la imagine.....	1385
4.3.2 Drepturi de autor.....	1387
4.3.3 Alte drepturi de proprietate industrială.....	1390
4.4 Neutilizarea mărcii anterioare.....	1391
4.5 Apărarea împotriva unei cereri de invalidare întemeiate pe motive relative.....	1392
4.5.1 Consimțământul pentru înregistrare.....	1392
4.5.1.1 Exemple de respingere a cererii de consimțire la înregistrare.....	1393

4.5.1.2 Exemple de admitere a cererii de consimțire la înregistrare.....	1394
4.5.2 Cereri de declarare a nulității sau cereri reconvenționale anterioare.....	1394
4.5.3 Acceptarea.....	1395
4.5.3.1 Exemple de respingere a plângerii care invocă acceptarea.....	1397
4.5.3.2 Exemple de admitere (parțială) a cererii care invocă acceptarea.....	1400
5 Autoritatea de lucru judecat.....	1400
Motive de nulitate: sfera de aplicare în timp după intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2015/2424 din 23 martie 2016.....	1402
1 Motive absolute de nulitate.....	1402
1.1 Motive de nulitate care se aplicau înainte de 23 martie 2016 în temeiul reglementărilor UE, altele decât RMC.....	1402
1.2 Motive de nulitate care nu au fost avute în vedere de legislația UE înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2015/2424 din 23 martie 2016.....	1403
2 Motive relative de invaliditate, și anume articolul 60 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 alineatul (6) din același regulament și relația cu articolul 60 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament.....	1403

1 Observații generale

1.1 Motive de anulare

În conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, procedura de anulare include cererile de revocare și cererile de declarare a nulității.

Motivele de revocare sunt prevăzute la articolul 58 din Regulamentul privind marca UE.

Motivele de nulitate sunt prevăzute la articolul 59 din Regulamentul privind marca UE (motive absolute) și la articolul 60 din Regulamentul privind marca UE (motive relative). Pentru domeniul de aplicare în timp a motivelor de nulitate ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2015/2424, a se vedea anexa 1 de mai jos.

Pe lângă aceste motive generale, solicitantul anulării poate invoca motive specifice în susținerea cererii sale de anulare a unei mărci colective, conform articolului 81 din Regulamentul privind marca UE (motive de revocare) și articolului 82 din Regulamentul privind marca UE (motive de nulitate) sau a unei mărci de certificare, în temeiul articolului 91 din Regulamentul privind marca UE (motive de decădere) și al articolului 92 din Regulamentul privind marca UE (motive de nulitate) (a se vedea punctele 2.5 și 2.6, 3.4 și 3.5 de mai jos).

În cazul în care marca UE este înregistrată în numele agentului sau al reprezentantului titularului fără împuternicire din partea acestuia, titularul poate solicita ca Oficiul să atribuie marca UE în favoarea sa. Aceasta reprezintă o soluție alternativă într-o procedură de declarare a nulității în temeiul articolului 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, coroborat cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE. Pentru detalii suplimentare, a se vedea punctul 1.3.3 de mai jos și Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 1, Procedura de anulare.

Regulamentul delegat privind marca UE, la articolele 12-19, stabilește dispozițiile relevante privind cererile de revocare și de invalidare, inclusiv limbile acestor proceduri, admisibilitatea, justificarea și examinarea pe fond etc.

1.2 Procedurile inter partes

Procedura de anulare nu se inițiază niciodată de către Oficiu. Inițiativa aparține solicitantului anulării, chiar și în cazurile care se bazează pe motive de invaliditate absolută.

Articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE stabilește condițiile care trebuie îndeplinite de solicitant pentru a avea capacitate procesuală și a putea depune o cerere de revocare sau de invalidare. Pentru detalii suplimentare, a se vedea Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 1, Proceduri de anulare, punctele 2.1 și 4.1.

1.3 Consecințele revocării și ale nulității

1.3.1 Efectul juridic al revocării

În conformitate cu articolul 62 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, în eventualitatea **revocării** și în măsura în care drepturile titularul au fost revocate, se va considera că marca UE nu are efectele prevăzute de Regulamentul privind marca UE începând cu data cererii de revocare.

Oficiul poate stabili o dată anterioară la care a intervenit una dintre motivele de revocare în cazul în care acest lucru este solicitat de către una dintre părți, cu condiția ca partea solicitantă să prezinte un interes legal legitim în acest sens. Pe baza informațiilor disponibile în dosarul cauzei respective, trebuie să fie posibilă determinarea cu exactitate a datei anterioare. În orice caz, data anterioară ar trebui să fie stabilită după „perioada de grație” de 5 ani pe care titularul mărcii UE o are după înregistrarea mărcii UE în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind marca UE (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, confirmată prin 08/10/2012, R 444/2011-1, ALPHATRAD (fig.), § 48-50; 16/01/2014, T-538/12, Alphatrad, EU:T:2014:9).

În cazul în care cererea de decădere a fost precedată de o cerere reconvențională de decădere conform articolului 128 din Regulamentul privind marca UE între aceleași părți și a fost „amânată” de o instanță conform articolului 128 alineatul (7) din Regulamentul privind marca UE, data intrării în vigoare a decăderii va fi data cererii reconvenționale, indiferent dacă data respectivă a fost solicitată explicit în cererea de decădere în fața Oficiului (a se vedea subpunctul 2.2.3 de mai jos). Acest lucru nu aduce atingere unei eventuale solicitări privind o dată anterioară a intrării în vigoare a decăderii din cererea reconvențională inițială (caz în care trebuie dovedit interesul legitim).

Pentru practica Oficiului privind renunțările în cazul în care există o suspendare a cererii de revocare, a se vedea Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 1, Proceduri de anulare, punctul 4.3.

1.3.2 Efectul juridic al nulității

În conformitate cu articolul 62 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, în eventualitatea **declarării nulității**, se va considera că marca UE nu a avut, încă de la început, efectele prevăzute de Regulamentul privind marca UE.

Pentru practica Oficiului privind renunțarea în cazul în care este suspendată o cauză privind declararea nulității, a se vedea Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 1, Proceduri de anulare, punctul 4.3.

1.3.3 Efectul juridic al unei cereri de alocare a mărcii UE

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (a) și cu articolul 163 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, în cazul în care titularul mărcii UE solicită

declararea nulității în temeiul articolului 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 alineatul (3) din același regulament, titularul poate solicita alocarea în favoarea sa, ca alternativă la declararea nulității mărcii, dacă marca a fost înregistrată în numele agentului sau al reprezentantului său, fără împuternicirea sa. O astfel de cerere de alocare nu constituie un motiv separat de acțiune, ci doar o **soluție alternativă**. În cazul în care cererea este admisă, solicitantul va deveni titularul mărcii UE cu efect retroactiv până la data de depunere sau, după caz, de prioritate a mărcii UE contestate. O astfel de soluție alternativă nu este disponibilă pentru alte motive de nulitate.

2 Revocarea

2.1 Introducere

În conformitate cu articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, există trei motive de revocare:

- Marca UE nu a făcut obiectul unei utilizări efective într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani.
- Marca UE a devenit denumire generică prin activitatea/inactivitatea titularului acesteia.
- Marca UE poate induce în eroare, din cauza modului în care a fost utilizată de către titular, sau cu consimțământul acestuia.

Aceste motive sunt analizate în detaliu în secțiunile de mai jos. În conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, în cazul în care motivul revocării nu se aplică decât pentru o parte dintre produsele și serviciile înregistrate, drepturile titularului mărcii UE vor fi revocate doar pentru acele produse și servicii.

Pe lângă aceste motive, articolul 81 din Regulamentul privind marca UE enumeră alte trei motive pe baza cărora pot fi revocate drepturile titularului unei **mărci UE colective**. Motivele specifice de revocare a **mărcilor UE de certificare** sunt enumerate la articolul 91 din Regulamentul privind marca UE.

2.2 Neutilizarea mărcii UE – articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE

În conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE, în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani de la data înregistrării mărcii UE și înainte de depunerea cererii de anulare, marca UE nu a făcut obiectul unei utilizări efective, în sensul articolului 18 din Regulamentul privind marca UE, atunci marca UE trebuie revocată, cu excepția cazului în care există motive întemeiate pentru neutilizare.

Conform articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, în cazul în care marca UE a fost utilizată numai pentru o parte dintre produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, revocarea se va limita la produsele și serviciile care nu au fost utilizate.

Cu privire la **aspectele procedurale** referitoare la depunerea dovezilor (termenele de depunere a dovezilor, rundele suplimentare de observații și depunerea dovezilor suplimentare relevante, traducerea dovezilor etc.), a se vedea Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 1, Proceduri de anulare.

Normele de practică aplicabile în cazul **evaluării de fond** a dovezilor de utilizare a drepturilor anterioare în cadrul procedurilor de opoziție se aplică pentru evaluarea cererilor de revocare întemeiate pe neutilizare (a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 6, Dovada utilizării, punctul 2). Totuși, există o serie de particularități care trebuie luate în considerare în contextul unor proceduri de revocare, care vor fi analizate în cele ce urmează.

2.2.1 Sarcina probei

Conform articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE, sarcina probei revine titularului mărcii UE.

Rolul Oficiului este acela de a evalua dovezile care i se prezintă în lumina observațiilor părților. Oficiul nu poate stabili din proprie inițiativă utilizarea efectivă a mărcilor anterioare. Oficiul nu are niciun rol în colectarea de probe. Chiar și titularii de mărci presupuse a fi notorii trebuie să furnizeze dovezi pentru a dovedi utilizarea efectivă a mărcilor lor.

2.2.2 Utilizarea efectivă

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE, coroborat cu articolul 10 alineatul (3) din același regulament, indicațiile și probele necesare pentru prezentarea dovezii de utilizare constau în indicații referitoare la locul, durata, amploarea și natura utilizării mărcii contestate pentru produsele și serviciile pentru care aceasta este înregistrată.

Astfel cum se precizează mai sus, aprecierea utilizării efective (inclusiv locul, durata, amploarea și natura utilizării) este identică în cadrul procedurilor de anulare și în cadrul procedurilor de opoziție. Este necesar să se țină seama de considerentele detaliate în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 6, Dovada utilizării, punctul 2.

Lipsa utilizării efective pentru unele dintre produsele sau serviciile contestate într-o cauză de revocare, implică revocarea mărcii UE pentru acele produse sau servicii. În consecință, trebuie să se acorde o atenție deosebită atunci când, în cadrul procedurilor de revocare, se evaluează dovezile privind **utilizarea pentru produsele sau serviciile înregistrate (și contestate)**.

Nr. motivei	Observații
02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	Marca UE a fost înregistrată pentru <i>articole pentru pescuitul cu undiță; echipamente pentru pescuitul cu undiță; accesorii pentru pescuitul cu undiță</i> din Clasa 28. Juriul a confirmat decizia Diviziei de anulare și a menținut marca UE pentru <i>undițe și gute de pescuit</i> din Clasa 28, care nu au fost contestate. Juriul a fost de acord cu Divizia de anulare că mijloacele de probă prezentate pentru a face dovada utilizării mărcii UE contestate au dovedit utilizarea efectivă în ceea ce privește „undițele” și că aceste produse se disting într-o manieră suficientă de categoriile mai largi <i>articole de pescuit cu undiță și echipamente de pescuit cu undiță</i> pentru a forma subcategorii coerente. Această concluzie nu a fost contestată de apelant.

2.2.3 Perioada de referință

Conform articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE, marca UE poate fi revocată dacă nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani. Totuși, nimeni nu poate pretinde ca titularul să fie decăzut din drepturi în cazul în care, între expirarea acestei perioade de 5 ani și depunerea cererii, marca a făcut obiectul unei începerii sau unei reluări a utilizării efective. Mai mult, conform articolului 62 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, dacă se aprobă cererea de decădere, data intrării în vigoare a decăderii este data depunerii cererii de decădere.

Reiese din aceste dispoziții că titularul trebuie să dovedească utilizarea efectivă a mărcii UE **în perioada de 5 ani care precedă data cererii de decădere.**

De exemplu, dacă marca UE a fost înregistrată la 1 ianuarie 2011, aceasta poate face obiectul revocării începând cu 2 ianuarie 2016. Dacă cererea de revocare a fost depusă la data de 15 septembrie 2016, titularul mărcii UE ar trebui să dovedească utilizarea efectivă a mărcii sale în perioada 15 septembrie 2011-14 septembrie 2016.

Chiar și în cazul în care marca UE nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani de la înregistrarea sa, aceasta nu poate fi revocată, dacă utilizarea efectivă a început sau a fost reluată înainte de depunerea cererii de revocare. Cu toate acestea, în cazurile în care această perioadă este de cel mult 3 luni și se poate stabili că titularul a început sau a reluat utilizarea efectivă a mărcii ținând cont de riscul revocării, dovezile privind această utilizare nu pot fi luate în considerare, iar marca UE va trebuie să fie revocată. Obligația furnizării de dovezi revine

solicitantului revocării, care trebuie să prezinte dovezi că titularul mărcii UE a fost **informat cu privire la intenția sa** de a depune o cerere de revocare.

Dovezile privind utilizarea efectivă care **preced** o perioadă neîntreruptă de 5 ani de neutilizare nu poate fi luată în niciun caz în considerare, chiar dacă utilizarea respectivă a fost de durată.

Dacă se solicită **o dată a intrării în vigoare a revocării** anterioară, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, aceasta poate fi acordată — sub rezerva prezentării de către solicitantul anulării a unor dovezi privind interesul legitim (a se vedea subpunctul 1.3.1 de mai sus) — numai dacă nu s-a dovedit o utilizare efectivă a mărcii contestate **atât** în perioada de 5 ani anterioară datei cererii de revocare, **cât și** în perioada de 5 ani care a precedat data anterioară a intrării în vigoare a revocării. Acest lucru reiese din formularea întâlnită în articolul 62 alineatul (1), cea de-a doua frază, din cadrul Regulamentului privind marca UE, care prevede că poate fi stabilită o dată anterioară a decăderii la care „a intervenit” una dintre cauzele de decădere. Cu toate acestea, chiar dacă se solicită o dată anterioară a intrării în vigoare a revocării, interesul principal al titularului mărcii UE fiind acela de a dovedi utilizarea efectivă a mărcii contestate în perioada de 5 ani imediat anterioară datei cererii de revocare. În cazul în care se dovedește utilizarea efectivă a mărcii UE contestate în această perioadă, marca contestată nu poate fi revocată deloc. Dovada utilizării efective a mărcii contestate în perioada de 5 ani anterioară datei intrării în vigoare anterioare solicitate poate deveni relevantă numai dacă nu există nicio dovadă a utilizării efective a mărcii contestate în perioada de 5 ani imediat anterioară datei cererii de revocare.

În cazul în care cererea de revocare a fost precedată de o cerere de decădere în temeiul articolului 128 din Regulamentul privind marca UE între aceleași părți și „amânată” de o instanță conform articolului 128 alineatul (7) din Regulamentul privind marca UE, perioada de timp pentru care trebuie să se dovedească utilizarea efectivă constă în cei 5 ani anteriori datei **cererii reconvenționale** (17/01/2018, T-68/16, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55-56).

2.2.4 Motive întemeiate pentru neutilizare

Este necesar să se țină seama de considerentele detaliate din Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 6, Dovada utilizării, punctul 2 și în special punctul 2.11.

2.3 **Mărci UE care devin denumiri comune (termeni generici) – articolul 58 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE**

O marcă UE va fi revocată dacă, în urma activității sau inactivității proprietarului, a devenit denumirea comună pentru comercializarea unui produs sau serviciu pentru care a fost înregistrată.

2.3.1 Sarcina probei

Sarcina de a dovedi că termenul a devenit nume comun în comercializare revine solicitantului revocării, care trebuie să probeze:

- fie activitatea,
- fie inactivitatea

din partea titularului său.

Oficiul va examina faptele în conformitate cu articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE în limitele situației de fapt prezentate de solicitantul revocării (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). În acest sens, se pot lua în considerare faptele evidente și notorii. Cu toate acestea, Oficiul nu va merge dincolo de argumentele juridice înaintate de solicitantul revocării. În cazul în care o cerere de revocare se întemeiază exclusiv pe articolul 58 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, marca nu va putea face obiectul revocării pe motiv că ar fi, de exemplu, contrară ordinii publice și bunelor moravuri.

2.3.2 Momentul de referință

Persoana care a formulat cererea de revocare trebuie să demonstreze că marca a devenit denumire comună în comercializarea produsului sau serviciului respectiv ulterior datei de înregistrare a mărcii UE, cu toate că pot fi luate în considerare fapte sau împrejurări care au avut loc între data de depunere a cererii și data înregistrării. Faptul că semnul era, la data de depunere a cererii, denumire comună în comercializarea produselor sau serviciilor pentru care se solicita înregistrarea ar fi relevant doar în contextul unei acțiuni de invalidare.

2.3.3 Publicul relevant

O marcă UE poate face obiectul revocării în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE dacă acesta a devenit denumirea comună a produsului sau a serviciului nu numai pentru unele persoane, ci pentru marea majoritate a publicului relevant, inclusiv persoanele implicate în comerțul cu produsul sau serviciul în cauză (29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). Faptul că o marcă a devenit denumirea comercială obișnuită a unui produs sau serviciu pentru care este înregistrată trebuie evaluat nu numai în lumina percepției consumatorilor sau a utilizatorilor finali, ci și în funcție de caracteristicile pieței vizate, în lumina percepției persoanelor implicate în comerț, cum ar fi vânzătorii (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Cu toate acestea, în anumite circumstanțe specifice, ar putea fi suficient ca vânzătorii produsului finit să nu-și informeze clienții cu privire la faptul că semnul a fost înregistrat ca marcă și să nu ofere clienților asistență în momentul vânzării, care include o indicație de origine a produselor de vânzare (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

2.3.4 Denumire comună

Un semn este considerat „denumire comercială comună” în cazul în care utilizarea termenului în cauză pentru a desemna produsele sau serviciile pentru care este înregistrat reprezintă o practică comercială curentă – a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 4, Temeiuri absolute de refuz, Capitolul 5, Semne sau indicații uzuale (articolul 7 alineatul (1) litera (d)). Nu este necesar să se dovedească faptul că termenul descrie în mod direct o calitate sau o caracteristică a produselor sau a serviciilor, ci doar că acesta este utilizat efectiv în comerț pentru a desemna produsele sau serviciile vizate. Forța distinctivă a unei mărci este întotdeauna mult mai susceptibilă să degenereze atunci când semnul este sugestiv sau foarte potrivit pentru contextul respectiv, mai ales dacă are conotații pozitive, care îi determină pe ceilalți să îl adopte datorită capacității de a desemna nu numai produsul sau serviciul unui anumit producător, ci un anumit tip de produse sau servicii (30/01/2007, 1 020 C, Stimulation, § 22, 32 et seq.).

Faptul că o marcă este utilizată ca denumire comună pentru a face referire la un anumit produs sau serviciu sugerează că aceasta și-a pierdut capacitatea de a diferenția produsele sau serviciile în cauză de cele ale altor întreprinderi. Faptul că o marcă se utilizează în vorbirea curentă pentru a desemna un anumit tip sau o anumită caracteristică a produselor sau a serviciilor reprezintă un indiciu că aceasta a devenit generică. Totuși, acest lucru nu este, în sine, decisiv: mai trebuie să se stabilească dacă marca poate încă să diferențieze produsele sau serviciile în cauză de cele ale altor întreprinderi.

Absența oricărei desemnări alternative sau existența unui singur termen lung și complicat poate fi, de asemenea, un indiciu că semnul a devenit denumirea comercială obișnuită a unui anumit produs sau serviciu.

2.3.5 Apărarea titularului

În cazul în care titularul mărcii UE a procedat astfel cum ar fi fost de așteptat în mod rezonabil în cazul respectiv (de exemplu, a organizat o campanie TV sau a plasat reclame în ziarele și revistele relevante), marca nu poate face obiectul revocării. Titularul trebuie să verifice, în acest caz, dacă marca sa apare în dicționare ca termen generic; în cazul în care apare, titularul va solicita ca în edițiile viitoare marca să fie însoțită de indicația că este vorba despre o marcă înregistrată (articolul 12 din Regulamentul privind marca UE).

2.4 Mărci care devin susceptibile să inducă în eroare – articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca UE

În cazul în care, în urma utilizării de către titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia marca poate induce în eroare publicul, în special în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor sau serviciilor pentru care este

înregistrată, marca UE poate face obiectul revocării. În acest context, prin calitate se înțelege o caracteristică sau un atribut, iar nu un grad sau standard de excelență.

2.4.1 Sarcina probei

Oficiul va examina faptele în conformitate cu articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE în limitele situației de fapt prezentate de solicitantul revocării (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). În acest sens, Oficiul poate lua în considerare faptele evidente și cele bine cunoscute. Cu toate acestea, Oficiul nu va depăși argumentele juridice înaintate de persoana care a depus cererea de decădere.

Sarcina de a dovedi că marca a ajuns de natură să inducă în eroare revine persoanei care a formulat cererea de revocare, tot aceasta fiind cea care trebuie să demonstreze că efectul înșelător se datorează felului în care titularul utilizează marca. În cazul în care marca este utilizată de un terț, persoanei care a formulat cererea de revocare îi revine sarcina de a dovedi că titularul a consimțit la această utilizare, cu excepția cazului în care terțul este un concesionar al titularului.

2.4.2 Momentul de referință

Persoana care a formulat cererea de revocare trebuie să demonstreze că marca a ajuns de natură să inducă în eroare publicul, în special în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor sau a serviciilor în cauză, ulterior datei de înregistrare a mărcii UE. În cazul în care semnul era deja înșelător sau era susceptibil să inducă în eroare publicul la data de depunere a cererii, acest lucru ar fi relevant în contextul unei acțiuni de invalidare.

2.4.3 Standardele aplicabile

Ghidul conține detalii privind criteriile care trebuie aplicate la aprecierea conformității unei cereri de înregistrare a unei mărci UE cu articolul 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul privind marca UE – a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 4, Temeiuri absolute de refuz, Capitolul 8, Mărci înșelătoare (articolul 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul privind marca UE). Criteriile sunt comparabile cu cele aplicate în cadrul procedurii de revocare în temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca UE.

2.4.4 Exemple

De regulă, o marcă ce conține o indicație geografică sau care conține o astfel de indicație este percepută de publicul relevant ca o referire la locul de proveniență a produselor. Singura excepție de la această regulă este cazul în care relația dintre denumirea geografică și produse este în mod evident atât de fantezistă (de exemplu, pentru că locul nu este cunoscut și este puțin probabil să devină cunoscut publicului ca fiind locul de proveniență a produselor în cauză), încât consumatorii nu vor face o astfel de asociere.

În acest sens, marca MÖVENPICK OF SWITZERLAND a făcut obiectul revocării deoarece produsele în cauză erau fabricate (conform datelor) numai în Germania, nu și în Elveția (12/02/2009, R 697/2008-1, MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

În plus, în cazul în care o marcă ce conține elementele verbale „capre” și „brânză”, precum și un element figurativ care reprezintă în mod clar o capră, este înregistrată pentru „brânză de capră” și se demonstrează că a fost utilizată pentru brânzeturi care nu sunt făcute din lapte de capră, marca UE va fi revocată.

În cazul în care o marcă ce conține elementele verbale „lână virgină pură” este înregistrată pentru „articole de îmbrăcăminte” și se demonstrează că marca a fost utilizată pentru îmbrăcăminte fabricată din fibre artificiale, marca UE fi revocată.



În cazul în care o marcă ce conține elementele verbale „piele naturală” sau pictograma corespunzătoare este înregistrată pentru „încălțăminte” și se dovedește că a fost utilizată pentru articole de încălțăminte care nu sunt din piele, marca UE va fi revocată.

2.5 Motive suplimentare de revocare a mărcilor UE colective (articolul 81 din Regulamentul privind marca UE)

În conformitate cu articolul 81 din Regulamentul privind marca UE, pe lângă motivele de revocare prevăzute la articolul 58 din Regulamentul privind marca UE, drepturile titularului unei mărci UE colective vor fi revocate ca urmare a unei cereri depuse la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei proceduri de constatare a încălcării drepturilor asupra unui brevet atunci când:

1. titularul nu ia măsuri corespunzătoare în vederea prevenirii unei utilizări a mărcii într-un mod incompatibil cu condițiile de utilizare prevăzute de regulamentul de utilizare, a cărui modificare, dacă este cazul, a fost menționată în Registru;
2. titularul mărcii UE colective o folosește astfel încât aceasta să devină în măsură să inducă în eroare publicul în ceea ce privește caracterul sau importanța mărcii, în special dacă este posibil să fie considerată altceva decât o marcă colectivă, astfel cum se prevede la articolul 76 din Regulamentul privind marca UE;
3. regulamentul modificat nu îndeplinește cerințele articolului 75 din Regulamentul privind marca UE sau implică unul dintre Temeiurile de respingere menționate la articolul 76 din Regulamentul privind marca UE, însă modificarea a fost menționată în Registru cu încălcarea dispozițiilor articolului 79 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, cu excepția cazului în care titularul mărcii modifică în continuare regulamentul de utilizare pentru a se conforma cerințelor acestor dispoziții.

2.6 Motive suplimentare de revocare privind mărcile UE de certificare (articolul 91 din Regulamentul privind marca UE)

În conformitate cu articolul 91 din Regulamentul privind marca UE, pe lângă motivele de revocare prevăzute la articolul 58 din Regulamentul privind marca UE, titularul unei mărci UE de certificare va fi decăzut din drepturi, ca urmare a unei cereri depuse la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei proceduri de constatare a încălcării drepturilor, atunci când este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

1. titularul desfășoară o activitate care implică furnizarea de produse sau servicii de tipul certificat, cu încălcarea articolului 83 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE;
2. titularul nu ia măsuri rezonabile pentru a împiedica utilizarea mărcii într-o manieră incompatibilă cu condițiile de utilizare prevăzute de regulamentul de utilizare, ale căror modificări au fost, dacă este cazul, menționate în Registru;
3. modul în care marca a fost utilizată de către titular a avut drept consecință posibilitatea ca aceasta să inducă consumatorul în eroare în sensul articolului 85 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE;
4. modificarea regulamentului de utilizare a fost menționată de către titular în Registru, contrar dispozițiilor articolului 88 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, cu excepția cazului în care titularul mărcii respectă, printr-o nouă modificare a regulamentului de utilizare, condițiile stabilite de articolul respectiv.

3 Motive absolute de nulitate

3.1 Marca UE înregistrată contrar dispozițiilor articolului 7 din Regulamentul privind marca UE – articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE

O marcă UE poate fi declarată nulă dacă, la momentul depunerii cererii, ar fi putut fi formulată o obiecție pentru oricare dintre Temeiurile enumerate la articolul 7 din Regulamentul privind marca UE.

3.1.1 Sarcina probei

Scopul procedurii de declarare a nulității este, printre altele, acela de a permite Oficiul să reexamineze validitatea înregistrării unei mărci și să adopte, dacă este cazul, o poziție pe care ar fi trebuit să o adopte din proprie inițiativă în procesul de înregistrare, în temeiul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

Articolul 95 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul privind marca UE prevede în mod explicit că, în cadrul procedurilor în nulitate în temeiul articolului 59 din Regulamentul privind marca UE, Oficiul își **limitează examinarea la motivele și**

argumentele furnizate de către părți. Marca UE beneficiază de **prezumția de valabilitate, iar solicitantul declarării nulității trebuie să invoce în fața Oficiului faptele concrete care pun în discuție validitatea unei mărci** (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

În consecință, Oficiul va examina faptele în conformitate cu articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, a doua teză, în **limitele situației de fapt** prezentate de solicitantul declarării nulității (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). În acest sens, se pot lua în considerare faptele evidente și de notorietate. Cu toate acestea, Oficiul **nu va depăși motivele și argumentele înaintate de solicitantul declarării nulității.**

Unul dintre argumentele pe care titularul mărcii UE le poate invoca împotriva cererii solicitantului declarării nulității a este dovada faptului că marca UE a dobândit caracter distinctiv în urma utilizării. A se vedea punctul 3.2. de mai jos.

3.1.2 Momentele de referință

Tribunalul a statuat că decizia privind înregistrarea sau declararea nulității unei mărci trebuie să fie luată în funcție de situația de la data de depunere a cererii și nu de la data înregistrării acesteia (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172; confirmată prin 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).

În general, eventualele evoluții sau evenimente ulterioare datei de depunere a cererii sau datei de prioritate nu se iau în considerare. De exemplu, faptul că, ulterior depunerii cererii, un semn a devenit denumirea comercială comună a produselor sau serviciilor pentru care a fost solicitată înregistrarea este, în principiu, lipsit de relevanță în ceea ce privește examinarea unei acțiuni de declarare a nulității (aceasta ar fi relevantă numai în contextul unei acțiuni privind revocarea). Totuși, astfel de fapte ulterioare datei depunerii cererii pot fi luate în considerare în cazul și în măsura în care permit formularea unor concluzii privind situația existentă la data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii UE. Acesta poate fi – de exemplu – cazul extraselor din dicționar ulterioare datei cererii. Cu excepția cazului în care, după data cererii, a avut loc dezvoltarea rapidă a limbajului uzual sau a condițiilor de viață (în sensul „tendințelor” sociale sau tehnice), cuvintele vor fi, de obicei, prezentate în dicționare numai dacă utilizarea reală și semnificația lor au fost consacrate de-a lungul unei perioade considerabile (25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Standardele aplicabile

Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 4, Motive absolute de refuz, conține detalii privind criteriile care trebuie aplicate atunci când se evaluează dacă o cerere de înregistrare a unei mărci UE este conformă cu articolul 7 din Regulamentul privind marca UE. Criteriile sunt identice celor aplicate în cadrul procedurii de invalidare în temeiul articolului 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE.

3.2 Apărarea în cazul unei cereri întemeiate pe lipsa caracterului distinctiv

O marcă ce încalcă articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Regulamentul privind marca UE nu va fi declarată nulă în cazul în care a dobândit caracter distinctiv prin utilizare (articolul 59 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE). Dispoziția din articolul 59 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE se supune aceleiași logici ca și articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE și trebuie să fie interpretat în același mod și în funcție de aceiași factori relevanți (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Caracterul distinctiv dobândit în urma utilizării reprezintă, în cadrul procedurii de declarare a nulității, o excepție de la motivele de invaliditate de la articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE, coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Regulamentul privind marca UE. Întrucât constituie o excepție, **sarcina probei** revine părții care o invocă, adică titularului mărcii contestate. Titularul mărcii contestate este cel mai în măsură să furnizeze dovezi în susținerea afirmației potrivit căreia marca sa a dobândit un caracter distinctiv ca urmare a utilizării sale (de exemplu, în ceea ce privește intensitatea, întinderea geografică, durata de utilizare, investiția pentru promovare). În consecință, în cazul în care titularul mărcii contestate invocă caracterul distinctiv dobândit prin utilizare, dar aduce dovezi în acest sens, marca trebuie declarată nulă (19/06/2014, cauzele conexate C-217/13 și C-218/13, Oberbank e.a, EU:C:2014:2012, § 68-71).

Titularul mărcii UE poate invoca, de asemenea, apărarea caracterului distinctiv dobândit în subsidiar și să solicite expres Diviziei de anulare să decidă mai întâi cu privire la motivul de nulitate invocat (articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din Regulamentul privind marca UE).

În mod normal, Divizia de anulare aprobă aceste cereri (cu excepția cazului în care circumstanțele impun diferit, de exemplu dacă marca contestată trebuie să fie declarată nulă din diferite motive) și emite o decizie care poate fi supusă unei căi de atac, în temeiul nulității invocate (conform celor permise în temeiul articolului 66 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE). Dacă din acest lucru reiese constatarea că este aplicabil articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE, coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) și după ce această decizie devine finală, partea contradictorie a procedurii se redeschide, pentru a-i oferi titularului mărcii UE oportunitatea de a depune elemente de probă în sprijinul revendicării sale privind caracterul distinctiv dobândit.

Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 4, Motive absolute de refuz, Capitolul 14, Caracterul distinctiv dobândit prin utilizare (articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE) conține detalii privind criteriile care trebuie aplicate pentru a evalua dacă marca UE a dobândit caracter distinctiv prin utilizare.

Titularul trebuie să dovedească faptul că marca a dobândit un caracter distinctiv cel târziu la data cererii de declarare a nulității (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Prin urmare, sunt relevante toate elementele de probă privind caracterul distinctiv dobândit (i) înainte de data de cererii de înregistrare a mărcii UE (sau datei de prioritate, dacă este cazul), (ii) între data cererii de înregistrare a mărcii UE (sau data de prioritate, dacă este cazul) și data înregistrării și (iii) între data înregistrării și data cererii de declarare a nulității.

3.3 Reaua-credință – Articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE

Regulamentul privind marca UE consideră reaua-credință doar ca fiind o cauză de **nulitate** absolută a unei mărci UE, care poate fi invocată fie în fața Oficiului, fie prin intermediul unei cereri reconvenționale în cadrul unei proceduri de constatare a încălcării drepturilor. Prin urmare, reaua-credință nu este relevantă în procedurile de examinare sau de opoziție (pentru procedura de opoziție, 17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Momentul de referință relevant

Momentul de referință pentru stabilirea faptului că titularul mărcii UE a dat sau nu dovadă de rea-credință este **data de depunere a cererii de înregistrare**. Pe de altă parte, trebuie remarcate următoarele.

- Faptele și dovezile anterioare datei de depunere pot fi luate în considerare pentru a interpreta intenția titularului la data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii UE. Aceste fapte pot include, printre altele, dacă există deja o înregistrare a mărcii într-un stat membru, la Oficiu sau într-o altă jurisdicție, circumstanțele în care respectiva marcă a fost creată și modul în care aceasta a fost utilizată de la crearea sa (a se vedea subpunctul 3.3.2.1 de mai jos, al treilea punct).
- Faptele și dovezile ulterioare datei de depunere pot fi utilizate uneori pentru a interpreta intenția titularului la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii UE, în special atunci când trebuie să se stabilească dacă titularul a utilizat marca după înregistrare (a se vedea subpunctul 3.3.2.1 de mai jos, punctul 3).

3.3.2 Conceptul de rea-credință

Noțiunea de rea-credință menționată la articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE este un concept autonom al dreptului Uniunii Europene (UE), căruia trebuie să i se acorde o interpretare uniformă în UE (hotărârea preliminară din 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). Cu toate acestea, ea nu este definită sau delimitată și nici măcar descrisă în vreun fel în legislație.

Avocatul general Sharpston a propus să o definească drept „conduită care se îndepărtează de principiile acceptate ale comportamentului etic sau de practicile comerciale și de afaceri oneste” (avizul avocatului general Sharpston din 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

Articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE îndeplinește obiectivul de interes general de a preveni înregistrările de mărci care sunt abuzive sau contrare practicilor comerciale și de afaceri oneste. Aceste înregistrări sunt contrare principiului potrivit căruia dreptul UE nu poate fi extins pentru a acoperi practicile abuzive ale unui comerciant, ceea ce nu face posibilă atingerea obiectivului legislației în cauză (23/05/2019, T-3/18 și T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Temeiul de rea-credință se aplică în cazul în care, din indicii relevante și consecvente, rezultă că titularul unei mărci UE a depus cererea de înregistrare nu cu scopul de a se implica cinstit în concurență, ci cu intenția de a submina interesele terților, într-o manieră incompatibilă cu practicile cinstite sau cu intenția de a obține, chiar fără a viza un terț specific, un drept exclusiv în alte scopuri decât cele care intră în funcțiile unei mărci, în special, funcția esențială de indicare a originii (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

Pentru a afla dacă titularul a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii, trebuie efectuată o **evaluare generală**, în care trebuie să se țină seama de toți factorii relevanți ai cazului individual (hotărârea preliminară din 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), în special, întreaga listă de produse și servicii pentru care s-a solicitat marca, chiar dacă nu a fost înregistrată definitiv pentru unele dintre acestea. Mai jos este prezentată o listă **incompletă** a acestor factori.

3.3.2.1 Factori care ar putea indica existența relei-credințe

Jurisprudența distinge trei factori ca fiind deosebit de relevanți.

1. **Identitatea/similitudinea derutantă a semnelor:** faptul că marca UE presupusă a fi înregistrată cu rea-credință este identică sau derutant de similară cu un semn la care se referă partea care solicită declararea nulității, poate fi un element semnificativ pentru constatarea relei-credințe. Deși în multe cazuri care implică rea-credință, există identitatea sau similitudinea derutantă cu un semn anterior, riscul de confuzie nu este o premisă obligatorie a relei-credințe (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). În cele din urmă, identitatea sau similitudinea derutantă a semnelor nu este, în sine, suficientă pentru a arăta reaua-credință (în ceea ce privește identitatea, 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 59-60).
2. **Deținerea de cunoștințe privind utilizarea unui semn identic sau derutant de similar:** faptul că titularul mărcii UE avea cunoștință sau trebuia să fi avut cunoștință despre utilizarea unui semn identic sau derutant de similar de către un terț pentru produse sau servicii identice sau similare, poate fi, de asemenea, un element semnificativ.

Există cunoaștere, de exemplu, atunci când părțile s-au aflat într-o relație de afaceri și, ca urmare, „nu se putea ignora, și se putea avea cunoștință de faptul că solicitanta declarării nulității utiliza de multă vreme semnul” (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), atunci când renumele semnului, chiar în calitate de marcă „istorică”, este un fapt bine-cunoscut (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 50), sau atunci când identitatea sau cvasi-identitatea dintre marca contestată și semnele anterioare „în mod vădit nu poate fi întâmplătoare” (28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 60).

Deținerea de cunoștințe **poate fi presupusă a exista** („trebuie să fi avut cunoștință”), printre altele, pe baza cunoștințelor generale din sectorul economic în cauză sau a duratei de utilizare. Cu cât este mai îndelungată utilizarea unui semn, cu atât este mai probabil ca titularul mărcii UE să cunoască acest lucru (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). În funcție de circumstanțele cauzei, această prezumție se poate aplica chiar dacă semnul a fost înregistrat într-o țară non-UE (28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 64-71).

Cu toate acestea, cunoașterea semnului anterior identic sau asemănător pentru produse sau servicii identice sau asemănătoare **nu este suficientă în sine** pentru a susține o constatare privind reaua-credință (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Depinde întotdeauna de circumstanțele cazului (a se vedea, de exemplu, 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

În mod asemănător, faptul că solicitantul știe sau ar trebui să știe că, la momentul depunerii cererii sale, un terț **utilizează o marcă în străinătate** care poate fi confundată cu marca a cărei înregistrare se solicită, nu este suficient, **în sine**, pentru a permite concluzia potrivit căreia solicitantul acționează cu rea-credință (hotărârea preliminară din 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Cunoașterea sau prezumția de cunoaștere a existenței unui semn nu este necesară în cazul în care titularul mărcii UE utilizează abuziv sistemul cu intenția de a împiedica intrarea pe piață a **oricărui** semn asemănător (a se vedea, de exemplu, prelungirea artificială a perioadei de grație pentru neutilizare de la punctul 3 litera (d) de mai jos).

3. Intenția lipsită de onestitate din partea titularului mărcii UE: acesta este un factor subiectiv care trebuie stabilit în funcție de circumstanțe obiective (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Din nou, există mai mulți factori care pot prezenta relevanță. A se vedea, de exemplu, următoarele scenarii.

- a. Reaua-credință există atunci când cererile de înregistrare a unor mărci sunt deturnate de la scopul inițial și depuse în mod speculativ sau exclusiv în vederea obținerii unei despăgubiri financiare (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
- b. Se constată existența relei-credințe atunci când se poate deduce că scopul solicitantului mărcii UE este „să obțină un avantaj necuvenit” de pe urma reputației părții care solicită declararea nulității (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) sau a mărcilor înregistrate ale acestuia și de a profita de reputația respectivă (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 56), chiar

dacă respectivele mărci au expirat (21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25).

- c. Deși sistemul mărcilor UE nu impune cerința ca titularul mărcii UE să aibă intenția să o și utilizeze în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii UE, poate fi considerat un indiciu al lipsei de onestitate dacă ulterior devine evident faptul că unicul obiectiv al titularului era de a împiedica intrarea unui terț pe piață (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44) și/sau de a obține avantaje economice (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126).

Pe de altă parte, în cazul în care în spatele depunerii cererii privind marca UE există o logică comercială și se poate presupune că titularul mărcii UE a avut intenția de a utiliza semnul ca marcă, acest lucru ar trebui să indice faptul că nu a existat nicio intenție neloială. De exemplu, acesta ar putea fi cazul dacă titularul mărcii UE a beneficiat de un stimulent comercial pentru protejarea mărcii la nivel mai larg, de exemplu, o creștere a numărului de state membre în care titularul realizează venituri din comercializarea produselor sub marca respectivă (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).

De asemenea, existența unei relații directe sau indirecte între părți înainte de depunerea cererii de înregistrare a mărcii UE, de exemplu o relație precontractuală, contractuală sau postcontractuală (reziduală), poate fi un indicator al relei-credințe din partea titularului mărcii UE (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). În astfel de cazuri, înregistrarea semnului de către titularul mărcii UE în nume propriu poate fi considerată, în funcție de împrejurări, o încălcare a practicilor comerciale și de afaceri oneste.

4. S-a constatat existența relei-credințe în cazul în care un titular al mărcii UE încearcă să prelungească în mod artificial perioada de grație pentru neutilizare, de exemplu prin depunerea unei cereri repetate de înregistrare a unei mărci UE anterioare, pentru a evita pierderea dreptului ca urmare a neutilizării (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).

Trebuie să se facă distincție între acest caz și situația în care titularul mărcii UE, conform practicii comerciale normale, urmărește să protejeze variațiile semnului său, de exemplu, atunci când sigla a evoluat (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).

5. S-a constatat reaua-credință și în cazul în care titularul mărcii UE face o serie succesivă de cereri de înregistrare a mărcilor naționale, având rolul de a-i acorda o poziție de blocare pentru o perioadă care depășește perioada de reflecție de 6 luni prevăzută la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE și chiar perioada de grație de 5 ani prevăzută la articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
6. cerere de despăgubire financiară făcută de titularul mărcii UE către solicitantul declarării nulității poate conduce la constatarea relei-credințe dacă există dovezi că titularul mărcii UE cunoștea existența semnului anterior identic sau asemănător până la confuzie și că se aștepta să primească o propunere de despăgubire

financiară de la solicitantul declarării nulității (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Pe lângă factorii menționați mai sus, printre **alți factori potențial relevanți** identificați în jurisprudență și/sau în practica Oficiului pentru a evalua existența bunei-credințe se numără și cei enumerați mai jos:

1. circumstanțele în care a fost creat semnul contestat, utilizarea acestuia de la crearea sa până în prezent, logica comercială care a determinat depunerea cererii de înregistrare a semnelui ca marcă UE și cronologia evenimentelor care au condus la cererea respectivă (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 și următoarele; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68);
2. natura mărcii pentru care se solicită înregistrarea. În cazul în care semnul pentru care se solicită înregistrarea constă din forma și prezentarea de ansamblu ale unui produs, existența relei-credințe a titularului mărcii UE la data de depunere a cererii ar putea fi stabilită mai ușor atunci când libertatea de alegere de către concurenți a formei și a modului de prezentare a unui produs este restrânsă din cauza unor factori de ordin tehnic sau comercial, astfel încât titularul mărcii UE este în măsură să îi împiedice pe concurenți nu numai să utilizeze un semn identic sau asemănător, dar și să comercializeze produse comparabile (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50);
3. nivelul atins din punctul de vedere al caracterului distinctiv intrinsec sau dobândit de semnul care aparține solicitantului nulității, față de cel al semnelui aparținând titularului mărcii UE, precum și nivelul la care a ajuns renumele acestuia, chiar dacă este doar un renume rezidual (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46 și 49);
4. faptul că marca națională pe care titularul mărcii UE a întemeiat o cerere de prioritate a fost declarată nulă pe motiv de rea-credință (30/07/2009, R 1203/2005-1, BRUTT).

În sfârșit, jurisprudența și/sau Oficiul au identificat o serie de factori care, considerați în mod izolat, nu sunt suficienți pentru a constata existența relei-credințe, dar care, în combinație cu alți factori relevanți (care trebuie identificați de la caz la caz), ar putea indica acest lucru:

- faptul că o marcă UE anterioară foarte asemănătoare a făcut obiectul unei revocări pentru produse sau servicii din mai multe clase nu este, în sine, suficient pentru a permite formularea unor concluzii cu privire la intențiile titularului mărcii UE la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii UE pentru aceleași produse sau servicii (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 45);
- faptul că cererea de înregistrare a mărcii UE contestate este depusă cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de grație pentru mărcile UE anterioare nu este suficient pentru a contracara factorii din care reiese că intenția titularului mărcii UE a fost aceea de a depune o marcă modernizată, care să desemneze o listă actualizată de servicii (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 and 51);
- depunerea cererilor de declarare a nulității mărcilor aparținând solicitantului nulității constituie exercitarea legitimă a dreptului exclusiv al titularului mărcii UE și nu poate

dovedi, în sine, intenția lipsită de onestitate din partea acestuia (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66);

- faptul că titularul mărcii UE, după înregistrarea cu succes a mărcii UE în cauză, a pus în întârziere celelalte părți, solicitându-le să înceteze utilizarea unui semn asemănător în raporturile lor comerciale, nu constituie, în sine, un indiciu al relei-credințe. O astfel de cerere intră în sfera de aplicare a drepturilor legate de înregistrarea unei mărci UE; a se vedea articolul 9 din Regulamentul privind marca UE (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33). În schimb, în situațiile în care această cerere este în relație cu alți factori (de exemplu, marca nu este utilizată), aceasta ar putea constitui o indicație a intenției de a împiedica o altă parte să intre pe piață;
- în cazurile în care titularul mărcii UE deține mai mult de o marcă, simplul fapt că diferențele dintre marca UE în cauză și marca UE anterioară înregistrată de același titular sunt atât de nesemnificative încât nu sunt perceptibile pentru consumatorul mediu nu poate stabili, prin el însuși, că marca UE contestată este o simplă cerere repetată, făcută cu rea-credință (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).

3.3.2.2 Factori care, cel mai probabil, nu indică existența relei-credințe

Jurisprudența a identificat mai mulți factori care, în general, nu sunt susceptibili să facă dovada relei-credințe:

- extinderea protecției unei mărci naționale prin înregistrarea acesteia ca marcă UE se înscrie în strategia comercială normală a unei întreprinderi (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58);
- reaua-credință nu poate fi constatată pe baza lungimii listei de produse și servicii prevăzute în cererea de înregistrare (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). În principiu, este legitim ca o întreprindere să solicite înregistrarea unei mărci nu numai pentru categoriile de produse și servicii pe care le comercializează la momentul depunerii cererii, ci și pentru alte categorii de produse și servicii pe care intenționează să le comercializeze în viitor (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88);
- faptul că titularul mai multor mărci naționale decide să solicite înregistrarea unei mărci UE pentru o singură marcă și nu pentru toate mărcile nu poate constitui un indiciu al relei-credințe. Decizia de a proteja o marcă atât la nivel național, cât și la nivel UE este o alegere dictată de strategia de marketing a titularului. Nu este de competența Oficiului sau a Curții să intervină în această alegere (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 29);
- Dacă un semn se bucură de renume la nivel național și titularul solicită înregistrarea unei mărci UE, nivelul de renume al semnului ar putea justifica în mod clar interesul titularului de a asigura o protecție juridică extinsă (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52);
- acțiunea de depunere a unei cereri de anulare a mărcii anterioare în timp ce procedura de opoziție introdusă pe baza acestei mărci anterioare este încă în curs

nu constituie o dovadă de rea-credință (25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Dovezi de rea-credință

În cadrul procedurilor de declarare a nulității, în temeiul articolului 59 din Regulamentul privind marca UE, Oficiul își va **limita examinarea la motivele și argumentele prezentate de către părți** (articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE, a doua teză).

Solicitantul anulării trebuie să stabilească circumstanțele care fac posibilă concluzia că marca UE a fost solicitată cu rea-credință. Bună credință a solicitantului mărcii UE este prezumată până la proba contrară (23/05/2019, T-3/18 și T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 și jurisprudența citată în aceasta).

În cazul în care EUIPO constată că circumstanțele obiective ale cauzei pot conduce la respingerea prezumției de bună credință, este sarcina titularului mărcii UE să furnizeze explicații plauzibile cu privire la obiectivele și logica comercială urmărite prin cererea de înregistrare a mărcii respective (23/05/2019, T-3/18 și T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).

3.3.4 Legătura cu alte dispoziții ale Regulamentul privind marca UE

Dacă articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE este o manifestare a principiului conform căruia tranzacțiile comerciale trebuie să se desfășoare cu bună-credință, articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE reprezintă expresia generală a acestui principiu (a se vedea punctul 4 și următoarele din Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 3, Depunerea neautorizată de către agenți ai titularului mărcii (articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE).

3.3.5 Întinderea efectelor nulității

Atunci când a fost dovedită reaua-credință a titularului mărcii UE, marca UE este declarată nulă în ansamblul său, chiar și pentru produse și servicii care nu au legătură cu cele protejate de marca solicitantului declarării nulității. Singura excepție se face în cazul în care solicitantul și-a îndreptat cererea de declarare a nulității numai împotriva unora dintre produsele și serviciile desemnate de marca UE contestată, caz în care constatarea privind reaua-credință va antrena nulitatea mărcii UE numai în ceea ce privește produsele și serviciile care au fost contestate.

De exemplu, în decizia sa R 219/2009-1 (GRUPPO SALINI / SALINI), camera de recurs a concluzionat că a fost dovedită reaua-credință și a declarat marca UE contestată nulă în integralitate, adică și pentru servicii (asigurări, servicii financiare și monetare din Clasa 36 și servicii conexe produselor software și hardware din Clasa 42), care erau diferite de serviciile de construcție, întreținere și instalații din Clasa 37 ale părții care solicita declararea nulității.

Tribunalul a confirmat decizia camerei de recurs și a declarat că o constatare a existenței relei-credințe la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii UE contestate poate conduce doar la declararea nulității mărcii UE în totalitate (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 48).

Deși nu a prezentat în detaliu motivele pentru această concluzie, se poate deduce cu certitudine că instanța a considerat că protejarea interesului general în ceea ce privește desfășurarea într-o manieră onestă a activităților din domeniul comercial și de afaceri justifică declararea nulității unei mărci UE și cu privire la produse/servicii diferite de cele ale solicitantului declarării nulității și care nici măcar nu aparțin unei piețe adiacente sau învecinate.

Prin urmare, pare a fi logic ca nulitatea, odată declarată, să se extindă la toate produsele și/sau serviciile desemnate de marca UE contestată, chiar și la cele despre care s-ar constata că sunt diferite, într-un scenariu complet identic celui de la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE.

3.4 Motive absolute de invaliditate pentru mărcile UE colective

Pe lângă motivele de nulitate explicate mai sus, prevăzute la articolele 59 și 60 din Regulamentul privind marca UE, o marcă UE colectivă care a fost înregistrată cu încălcarea dispozițiilor articolului 76 din Regulamentul privind marca UE va fi declarată nulă la cererea Oficiului în următoarele cazuri:

- atunci când cerințele de la articolele 74 și 75 din Regulamentul privind marca UE nu sunt îndeplinite sau când regulamentul de utilizare contravine ordinii publice sau bunelor moravuri;
- atunci când publicul riscă să fie indus în eroare în ceea ce privește caracterul sau semnificația mărcii și, mai ales, atunci când poate fi considerată a fi altceva decât o marcă colectivă.

Articolul 76 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE, coroborat cu articolul 82 din Regulamentul privind marca UE, clarifică *in fine* faptul că, în cazul în care titularul modifică regulamentul de utilizare pentru a îndeplini cerințele de la punctele (1) și (2) de mai sus, marca UE colectivă respectivă nu va fi respinsă.

3.5 Motive absolute de nulitate pentru mărcile UE de certificare

Articolul 92 din Regulamentul privind marca UE precizează că atunci când o marcă UE de certificare a fost înregistrată cu încălcarea articolului 85 din Regulamentul privind marca UE (de exemplu, nu sunt îndeplinite condițiile de la articolele 83 și 84 din Regulamentul privind marca UE), aceasta va fi declarată nulă, cu excepția cazului în care titularul modifică regulile de utilizare, îndeplinind astfel cerințele de la articolul 85 din Regulamentul privind marca UE.

4 Motive relative de nulitate

4.1 Introducere

Articolul 60 din Regulamentul privind marca UE permite titularilor de drepturi anterioare să solicite declararea nulității unei mărci UE într-o serie de situații (motive) care sunt detaliate mai jos.

- Aceleași motive ca în cadrul procedurilor de opoziție:
 - o marcă anterioară, în sensul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, este identică sau asemănătoare cu marca UE contestată și desemnează produse și servicii identice sau asemănătoare sau beneficiază de renume (articolul 60 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE, coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (a) sau (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE);
 - cererea de înregistrare pentru o marcă a fost depusă de un agent sau un reprezentant al titularului său fără împuternicire din partea acestuia (articolul 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, coroborat cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE);
 - o marcă neînregistrată sau un alt semn utilizat în cadrul raporturilor comerciale poate duce la anularea înregistrării unei mărci UE în cazul în care legislația națională permite titularului mărcii anterioare neînregistrate sau al altui semn să interzică utilizarea mărcii UE ulterioare (articolul 60 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca UE, coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE);
 - o denumire de origine sau o indicație geografică poate duce la anularea înregistrării unei mărci UE în cazul în care legislația UE sau cea națională permite persoanei împuternicite în temeiul legislației relevante să își exercite drepturile care decurg dintr-o denumire de origine sau o indicație geografică pentru a interzice utilizarea mărcii UE ulterioare (articolul 60 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 alineatul (6) din același regulament);
- un motiv suplimentar întemeiat pe un **alt drept anterior**, în măsura în care legislația UE sau legislația națională (inclusiv drepturile care decurg din acordurile internaționale care produc efecte într-un stat membru) conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea mărcii UE contestate (articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE), în special:
 - dreptul la nume,
 - dreptul la imagine,
 - dreptul de autor,
 - dreptul de proprietate industrială.

Aceste **motive** sunt descrise în detaliu mai jos (punctele 4.2. și 4.3).

La fel ca în cadrul procedurilor de opoziție, titularul mărcii UE contestate poate pretinde solicitantului declarării nulității să prezinte **dovezi ale utilizării efective** a mărcii sale anterioare. Particularitățile privind perioada de referință pentru aprecierea utilizării efective în cadrul procedurilor de declarare a nulității sunt explicate în punctul 4.4 de mai jos.

În sfârșit, Regulamentul privind marca UE include o serie de dispoziții care pot fi invocate de către titularul mărcii UE împotriva unei cereri de declarare a nulității, în funcție de tipul de drept anterior invocat (de exemplu, dacă este vorba despre o marcă UE anterioară sau o marcă națională). Aceste dispoziții fac obiectul punctului 4.5 de mai jos.

4.2 Motive în temeiul articolului 60 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

4.2.1 Standarde aplicabile

Condițiile de fond pentru a considera un drept anterior, la care se face referire la articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 din Regulamentul privind marca UE drept motiv de nulitate relativă sunt aceleași ca în cadrul procedurilor de opoziție. Regulile de bună practică din Ghid, Partea C, Opoziția, în special Secțiunea 2, Dubla identitate și riscul de confuzie; Secțiunea 3, Depunerea neautorizată de către agenți ai titularului mărcii (articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE), punctul 4; Secțiunea 4, Drepturi prevăzute la articolul 8 alineatele (4) și (6) din Regulamentul privind marca UE; și Secțiunea 5, Mărci de renume (articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE) trebuie aplicate în mod corespunzător.

4.2.2 Momentele de referință

4.2.2.1 Pentru evaluarea caracterului puternic distinctiv sau a renumelui

La fel ca în procedurile de opoziție, în cadrul procedurilor de declarare a nulității, solicitantul declarării nulității trebuie să demonstreze că dreptul său anterior a dobândit **caracter puternic distinctiv sau renume** până la data **de depunere** cererii de înregistrare a mărcii UE contestate, ținând seama, după caz, de orice drept de prioritate invocat. În plus, renumele sau caracterul puternic distinctiv al mărcii anterioare trebuie să existe inclusiv la momentul adoptării **deciziei de declarare a nulității**.

În cadrul procedurilor de opoziție, din cauza intervalului de timp scurt între depunerea cererii de înregistrare a mărcii UE și decizia de opoziție, se presupune în mod normal că renumele sau caracterul puternic distinctiv al mărcii anterioare continuă să existe la momentul adoptării deciziei – a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 5, Mărci de renume (articolul 8 alineatul (5)). Totuși, în cadrul procedurilor de declarare a

nulității, intervalul de timp poate fi considerabil. În acest caz, solicitantul declarării nulității trebuie să facă dovada faptului că dreptul său anterior continuă să se bucure de caracter puternic distinctiv sau de renume în momentul adoptării deciziei de invalidare.

4.2.2.2 Cerere în baza articolului 60 alineatul (1) litera (c) coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

În cazul unei cereri de declarare a nulității întemeiate pe articolul 60 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament, solicitantul declarării nulității trebuie să facă dovada **utilizării semnului anterior în activități comerciale a căror incidență depășește domeniul strict local** până la **data de depunere** a cererii de înregistrare a mărcii UE contestate (sau data de prioritate, dacă este cazul). În cadrul **procedurilor de declarare a nulității**, solicitantul trebuie, de asemenea, să demonstreze că semnul a fost utilizat în activități comerciale a căror incidență depășește domeniul strict local și la un alt moment de referință și anume **la data de depunere a cererii de declarare a nulității**. Această condiție decurge din formularea articolului 60 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca UE, care prevede că o marcă UE este declarată nulă „atunci când **există** un drept anterior menționat la articolul 8 alineatul (4) și când se îndeplinesc condițiile menționate la alineatul respectiv” (05/10/2004, 606 C, and 03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). Odată demonstrată, această cerință este considerată a fi în continuare îndeplinită în **momentul adoptării deciziei de declarare a nulității**, cu excepția cazului în care există dovezi care să demonstreze contrariul (de exemplu, este invocat numele unei societăți, însă aceasta nu mai există).

Există și alte particularități în ceea ce privește **justificarea și admisibilitatea**, care sunt tratate în Ghid, Partea D, Anularea, Secțiunea 1, Procedurile de anulare.

4.3 Motive în baza articolului 60 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE – Alte drepturi anterioare

O marcă UE poate fi declarată nulă pe baza drepturilor de mai jos, în cazul în care utilizarea mărcii ar putea fi interzisă în temeiul legislației UE sau naționale care reglementează protecția acestora. Lista care urmează **nu este o listă exhaustivă** privind aceste drepturi anterioare.

Articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE se aplică numai în cazul în care drepturile invocate sunt de așa natură încât nu sunt considerate drepturi tipice, care să poată fi invocate în cadrul procedurilor de anulare, în conformitate cu articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE (13/12/2011, 4 033 C, § 12).

4.3.1 Dreptul la nume/dreptul la imagine

Nu toate statele membre protejează dreptul unei persoane la nume sau la imagine. Întinderea exactă a protecției conferite de acest drept va decurge din legislația națională (de exemplu, dacă dreptul este protejat indiferent care sunt produsele și serviciile desemnate de marca atacată).

Solicitantul declarării nulității trebuie să menționeze **legislația națională în vigoare** necesară și să prezinte o **argumentație convingătoare** privind motivul pentru care ar reuși, în temeiul legislației naționale specifice, să împiedice utilizarea mărcii contestate. Simpla referire la legislația națională nu va fi considerată suficientă: nu este de competența Oficiului să prezinte acest argument în numele solicitantului (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2
<i>Dreptul la nume în conformitate cu legislația din Austria</i> În temeiul legislației austriece (secțiunea 43 din AGBG), „persoana al cărei drept de a utiliza numele propriu a fost contestat sau al cărui nume este utilizat fără (motiv) întemeiat în detrimentul său, aducând atingere intereselor sale care trebuie protejate, poate solicita contravenientului să înceteze imediat și să achite despăgubiri pentru orice prejudiciu creat. Această protecție se extinde, de asemenea, la denumirile distinctive ale comercianților, chiar dacă acestea se îndepărtează de la denumirea civilă a comerciantului respectiv (...) Chiar dacă secțiunea 43 AGBG se poate aplica și în cazul denumirii unui comerciant, întinderea protecției nu depășește domeniul de activitate aferent semnului utilizat. Celelalte servicii contestate sunt diferite de serviciile aferente dreptului anterior, deoarece (...) se referă la domenii diferite de activitate” (punctele 61-63). Astfel, cerințele prevăzute de legislația austriacă nu au fost îndeplinite, iar cererea de declarare a nulității întemeiată pe articolul 53 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 (în prezent articolul 60 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca UE) coroborat cu legislația austriacă a fost respinsă.		

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
„MARQUÉS DE BALLESTAR” Titlu nobiliar (título nobiliario)		03/12/2009, R 1288/2008-1

Dreptul la nume în conformitate cu legislația din Spania

În Spania, titlurile nobiliare sunt protejate în temeiul Legii 1/1982 ca și cum ar fi nume de persoane. Persoana care solicită declararea nulității a dovedit existența acestui titlu nobiliar și faptul că titlul îi aparține. Marca Uniunii Europene este alcătuită dintr-un mic blazon și din cuvintele „MARQUÉS DE BALLESTAR” scrise cu majuscule. Vinul nu ar putea fi identificat în mod corect în tranzacțiile comerciale fără menționarea cuvintelor „MARQUÉS DE BALLESTAR”. Dreptul conferit de marca UE constă în utilizarea acesteia în următoarele moduri: aplicarea mărcii pe recipientul produsului, introducerea pe piață a produsului sub marca respectivă și utilizarea mărcii în scopuri publicitare (articolul 9 din Regulamentul privind marca UE). În consecință, utilizarea mărcii este definită ca utilizare „în scopuri publicitare, comerciale sau similar”, în sensul articolului 7 alineatul (6) din Legea 1/1982. Întrucât această lege consideră aceste utilizări ca fiind „ingerințe ilegale”, protecția prevăzută de articolul 9 alineatul (2) din aceeași lege ar fi admisibilă. Acest articol permite adoptarea de măsuri pentru a „pune capăt ingerințelor ilegale”. Marca UE trebuie declarată nulă, deoarece utilizarea acesteia poate fi interzisă ca urmare a unui drept la nume, în conformitate cu legislația spaniolă privind protecția dreptului la onoare, la viață privată și de familie și la propria imagine (punctul 14 și urm.).

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4

Dreptul la nume în conformitate cu legislația din Germania

Camera consideră că „ceea ce ar putea fi eventual protejat în temeiul paragrafului 12 din BGB este numele solicitantului anulării, care este, «DEF-TEC Defense Technology GmbH», și nu semnul «DEF-TEC», care nu este numele solicitantului anulării (...) înregistrarea și eventuala utilizare ca marcă a denumirii «DEF-TEC» pentru spray-urile cu piper nu poate aduce atingere dreptului la nume al solicitantului anulării. (...) Paragraful 12 BGB protejează numele persoanelor fizice și, întrucât nu există nicio interdicție absolută de a purta un nume asemănător cu numele altei persoane, protecția acestuia se limitează la cazurile în care dreptul la nume al unei alte persoane este refuzat sau însușit în mod ilegal (...) și nimic altceva nu prevede extinderea aplicării articolului 12 BGB la numele persoanelor juridice (...) Cererea de invalidare este respinsă din cauza tuturor drepturilor anterioare invocate” (paragraful 38 și urm.).

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
------------------	------------------	-------------

Drepturile referitoare la personalitatea lui Michael Jackson		17/07/2013, R 944/2012-2
Drepturile referitoare la personalitatea lui Michael Jackson		17/07/2013, R 878/2012-2
<i>Dreptul la imagine în conformitate cu legislația din Germania</i> Cererea de declarare a nulității a fost întemeiată pe un drept la imagine în Germania în conformitate cu legislația națională germană, și anume secțiunile 823 și 1004 Cod Civil German (BGB) coroborat cu articolele 1 și 2 din Constituția germană. Camera constată că persoana faimoasă (Michael Jackson) poate fi recunoscută în marca UE contestată datorită caracteristicilor specifice acestuia, care rezultă din imagine, precum și din textul care o însoțește. Această utilizare este considerată a fi utilizarea unui drept la imagine potrivit jurisprudenței germane, care se încadrează într-o formă specială de drepturi generale referitoare la personalitate, protejate de legea germană. Instanța constată că solicitanții anulării au demonstrat în mod suficient că dreptul la imaginea proprie este o formă specială de drepturi referitoare la personalitate protejate în temeiul legislației germane, că utilizarea mărcii UE contestate de către titularul mărcii UE încalcă imaginea lui Michael Jackson și că solicitanții anulării au dreptul să interzică această utilizare în conformitate cu legislația germană, astfel cum a fost elaborată prin jurisprudența germană consacrată. Drept urmare, cererea de declarare a nulității mărcii UE contestate trebuie să fie admisă în totalitate (...)		

4.3.2 Drepturi de autor

În conformitate cu articolul 60 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE, o marcă a Uniunii Europene este declarată nulă ca urmare a unei cereri prezentate la Oficiu prin care utilizarea acesteia poate fi interzisă în temeiul unui alt drept anterior în conformitate cu legislația UE sau cu dreptul intern care îi reglementează protecția și, în special, dreptul de autor.

Deși legiuitorul european a armonizat anumite aspecte legate de protecția drepturilor de autor (a se vedea Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, JO L 167, 22.6.2001, paginile 10-19), până în prezent nu s-a realizat o armonizare la scară largă a legislațiilor statelor membre privind drepturile de autor și nu există o lege uniformă privind drepturile de

autor la nivelul Uniunii Europene. Cu toate acestea, toate statele membre au obligații în temeiul *Convenției de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice* și al *Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală* (TRIPS).

Solicitantul declarării nulității trebuie să menționeze **legislația națională în vigoare** necesară și să prezinte o **argumentație convingătoare** privind motivul pentru care ar reuși, în temeiul legislației naționale specifice, să împiedice utilizarea mărcii contestate. Simpla referire la legislația națională nu va fi considerată suficientă: nu este de competența Oficiului să prezinte acest argument în numele solicitantului (a se vedea, prin analogie, 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Noțiunea de protecție a drepturilor de autor este aplicabilă indiferent de produsele și serviciile desemnate de marca contestată. Protecția se aplică în caz de reproducere sau adaptare neautorizată a operei protejate sau a unei părți a acesteia, în marca contestată. Rezultă că, în vederea aprecierii riscului de confuzie, asemănarea nu este testul relevant care trebuie aplicat.

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<i>Dreptul de autor în conformitate cu legislația din Italia</i> Camera arată că acest motiv de nulitate este relativ și că, prin urmare, doar titularii de drepturi anterioare – sau alte părți, în măsura în care legea care reglementează aceste drepturi permite acest lucru – au dreptul să o invoce (articolul 56 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 – în prezent articolul 63 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca UE). Dreptul invocat aici este dreptul de autor. Prin urmare, partea îndreptățită să acționeze este titularul dreptului de autor asupra desenului sau modelului industrial al florii sau orice altă parte autorizată prin legea care reglementează dreptul de autor. Solicitantul declarării nulității admite că proprietatea dreptului de autor asupra desenului sau modelului „aparține unor terțe părți” (de fapt, unei singure terțe părți: Corel Corporation, compania de design grafic). Solicitantul declarării nulității nu este titularul dreptului pe care încearcă să îl invoce. Acesta are doar dreptul de a utiliza imagini în miniatură cu formă de floare, în scopuri pur personale. Cauza a fost respinsă (punctul 32 și urm.).		

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
		30/06/2009, R 1757/2007-2

Dreptul de autor în conformitate cu legislația din Franța

„(...) simplul fapt că stilizarea literei «G» este «simplă» nu exclude protecția acesteia în temeiul legislației franceze a dreptului de autor. (...) Într-adevăr, pentru ca o creație să fie protejată, este suficient ca acesta să fie «originală». (...) Deși este adevărat că marca UE atacată nu este copia exactă a operei anterioare, trebuie avut în vedere faptul că reproducerea și adaptarea parțială fără acordul titularului dreptului de autor sunt, de asemenea, interzise. Camera consideră că acest lucru este valabil în speță. Marca UE contestată a preluat toate caracteristicile esențiale ale operei anterioare: litera majusculă «G» reprezentată singură în linii drepte, groase, negre, într-o formă perfect pătrată și aplatizată (...) litera «G» a mărcii UE contestate este desenată cu o linie groasă, neagră, de lățime egală, iar partea sa interioară ajunge mai departe în interior decât în cazul operei anterioare. Totuși, aceste detalii minore reprezintă modificări minime, care nu afectează suprapunerea cu trăsăturile caracteristice esențiale ale operei anterioare, și anume litera majusculă «G» reprezentată singură, de formă perfect dreptunghiulară, aplatizată, cu linii negre, groase (...). Întrucât reproducerea sau adaptarea parțială a operei anterioare s-a făcut fără acordul titularului, aceasta este ilegală. Prin urmare, decizia atacată trebuie anulată, iar cererea de declarare a nulității (...) trebuie admisă” (punctul 33 și urm.).

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
		16/05/2012, R 1925/2011-4

Dreptul de autor în conformitate cu legislația din Germania

„Conform articolului 1 din Legea germană a dreptului de autor, protecția drepturilor de autor se acordă «autorilor» de «opere literare, științifice sau artistice». Articolul 2 din aceeași lege enumeră diferite tipuri de lucrări considerate opere artistice. În conformitate cu articolul 16 și următoarele, legea drepturilor de autor protejează autorul. În ipoteza că obiectul revendicat ar constitui o «operă», în sensul acestor dispoziții, solicitantul declarării nulității nu a reușit să demonstreze și nici să probeze cine este autorul acesteia și nici modul în care acesta (o persoană juridică cu sediul în Japonia) a dobândit drepturile exclusive de la autor” (punctele 12-13). Camera a examinat fiecare dintre aceste aspecte. Mai mult decât atât, Camera descrie diferențele între asemănarea mărcilor și copierea acestora în scopul încălcării dreptului de autor. Solicitantul anulării a confundat cele două concepte (punctele 22-24).

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
------------------	------------------	-------------

		05/03/2012, 5377 C
<i>Protecția prin drepturi de autor în Regatul Unit</i> Secțiunea 1 punctul (1) litera (a) din Legea privind drepturile de autor, desenele și modelele industriale și brevetele (CDPA) din 1988 din Regatul Unit prevede că un drept de autor conferă drepturi asupra unor lucrări artistice originale; secțiunea 4 punctul (1) din CDPA definește o „operă artistică” drept „o lucrare grafică, fotografie, sculptură sau colaj, indiferent de calitatea artistică”. Secțiunea 4 punctul (2) din CDPA definește o „lucrare grafică” ca fiind orice „pictură, desen, diagramă, hartă, grafic (...) plan (...) gravură, ștanță, litografie, gravură în lemn sau lucrare similară”. Divizia de anulare a susținut, la început, că solicitanții au stabilit că ambele sigle au fost create de autorii lor la un moment anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii UE. Proiectele în cauză pot fi considerate conforme cu normele esențiale în materie de protecție din Regatul Unit. Asemănările sunt „originale și atât de pronunțate încât pot să justifice constatarea că unul a fost copiat de celălalt” sau, cu alte cuvinte, asemănările sunt „suficient de numeroase sau de importante pentru a justifica deducția privind copierea”. În consecință, asemănările dintre drepturile de autor și marca UE contestată sunt de așa natură încât acestea sunt suficient de vizibile, numeroase și importante pentru a fi mai degrabă rezultatul copierii decât al coincidenței. Din motivele menționate anterior, marca UE contestată trebuie declarată nulă deoarece utilizarea sa poate fi interzisă în temeiul secțiunii 16 punctul (3) din CDPA, aplicabilă în temeiul articolului 53 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 60 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE) (punctele 36-49).		

4.3.3 Alte drepturi de proprietate industrială

Există posibilitatea invocării altor drepturi de proprietate industrială și opere anterioare, la nivel național sau la nivelul UE, precum desene sau modele comunitare (DMC) înregistrate.

Solicitantul declarării nulității trebuie să menționeze legislația națională în vigoare necesară și să prezinte o argumentație convingătoare privind motivul pentru care ar reuși, în temeiul legislației naționale specifice, să împiedice utilizarea mărcii contestate. Simpla referire la legislația națională nu va fi considerată suficientă: nu este de competența Oficiului să prezinte acest argument în numele solicitantului (a se vedea, prin analogie, 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

În cazul unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, nu este necesar să se dovedească protecția acordată în condițiile legii. Divizia de anulare va aplica normele din legislația UE privind desenele și modelele.

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
 (DMC înregistrat anterior)	 (forma unui plic de ceai)	14/02/2012, R 2492/2010-2
„Articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul Consiliului privind DMIC înregistrate prevede că un desen sau model industrial comunitar înregistrat conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și interzice oricărui terț utilizarea acestuia fără consimțământul titularului. Prin această utilizare se înțelege, în special, fabricarea, oferirea, introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost încorporat sau pe care este aplicat desenul sau modelul industrial în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior. În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din RDMC, protecția conferită de un desen sau model industrial comunitar se extinde asupra oricărui desen sau model industrial care nu produce asupra utilizatorului avizat o impresie vizuală generală diferită. DMC înregistrat anterior și marca UE contestată produc o impresie generală diferită. (...) În plus, se observă că DMC înregistrat anterior introduce diferențe suplimentare, cum ar fi prezența unei baze observabile, care nu face parte din marca UE contestată. În consecință, Camera confirmă concluzia Diviziei de anulare, care a considerat că drepturile conferite de DMC înregistrat nr. 241 427 în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din RDMC nu pot fi invocate împotriva mărcii UE contestate” (punctele 59-64).		

4.4 Neutilizarea mărcii anterioare

În conformitate cu articolul 64 alineatele (2) și (3) din Regulamentul privind marca UE, în cazul în care, la data de depunere a cererii de declarare a nulității, **marca anterioară era înregistrată de cel puțin cinci ani**, titularul mărcii UE poate solicita titularului mărcii anterioare să facă dovada că marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări efective în UE în legătură cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată ori că există motive întemeiate pentru neutilizare.

Conform articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE coroborat cu articolul 10 alineatul (3) din același regulament, indicațiile și elementele de probă care atestă utilizarea trebuie să stabilească locul, durata, amplexarea și natura utilizării mărcii UE anterioare pentru produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată și pe care se întemeiază cererea de declarare a nulității.

Regulile de bune practici aplicabile în cazul **evaluării pe fond** a dovezilor privind utilizarea unor drepturi anterioare în cadrul procedurilor de opoziție se aplică, de asemenea, în cazul evaluării dovezilor privind utilizarea în cadrul procedurilor de declarare a nulității (a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 6, Dovada utilizării, punctul 2). Mai precis, atunci când titularul mărcii UE solicită prezentarea

dovezii privind utilizarea drepturilor anterioare, Oficiul verifică dacă și în ce măsură s-a făcut dovada utilizării mărcilor anterioare, cu condiția ca acest aspect să fie relevant pentru rezultatul deciziei.

În sfârșit, se impune a se lua în considerare o anumită particularitate în aprecierea dovezii privind utilizarea în contextul procedurilor de declarare a nulității. Aceasta se referă la **perioada de utilizare relevantă**. Conform articolului 64 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, spre deosebire de procedurile de opoziție, utilizarea trebuie stabilită pe parcursul a două perioade relevante:

- Prima perioadă relevantă se aplică în toate cazurile în care marca anterioară a fost înregistrată cu peste cinci ani înainte de depunerea cererii de declarare a nulității: perioada de cinci ani de dinaintea datei de **depunere** a cererii de declarare a nulității (prima perioadă relevantă);
- În plus, în cazurile în care marca anterioară fusese înregistrată de cel puțin cinci ani, în cazul unei mărci UE contestate, la data depunerii sau, după caz, la data priorității ⁽⁷⁹⁾ și în cazul unei înregistrări internaționale contestate care desemnează Uniunea Europeană, la data înregistrării internaționale (cod INID 151) sau a desemnării ulterioare (cod INID 891) sau, după caz, la data priorității (cod INID 300) a înregistrării internaționale contestate ⁽⁸⁰⁾: perioada de cinci ani de dinaintea acestei date (a doua perioadă relevantă).

Aceste două perioade relevante nu se suprapun neapărat: ele se pot suprapune parțial sau total sau pot fi consecutive (cu sau fără întreruperi). În caz de suprapunere a perioadelor, dovada utilizării mărcii anterioare referitoare la perioada de suprapunere poate fi luată în considerare pentru fiecare dintre cele două perioade relevante (29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Apărarea împotriva unei cereri de invalidare întemeiate pe motive relative

4.5.1 Consimțământul pentru înregistrare

În conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE, marca UE nu poate fi declarată nulă dacă titularul dreptului anterior își dă în mod expres consimțământul pentru înregistrarea mărcii UE înainte de a depune cererea de invalidare.

Consimțământul nu este nevoie să fie acordat înaintea datei de înregistrare a mărcii UE. Este suficient să se acorde înaintea depunerii cererii de invalidare. În acest scop, Oficiul va lua în considerare, de exemplu, un contract încheiat între părți în acest sens.

⁷⁹ Pentru cererile de invalidare depuse înainte de 23 martie 2016, data relevantă este data publicării.

⁸⁰ În ceea ce privește cererile de declarare a nulității depuse înainte de 23 martie 2016, data relevantă este data primei publicări a înregistrării internaționale contestate sau a desemnării ulterioare a acesteia în Buletinul mărcilor UE.

Dovada consimțământului explicit trebuie prezentată sub forma unei declarații (și nu a unei conduite). Declarația respectivă trebuie să fie formulată de către solicitant (și nu de către terți). Consimțământul trebuie să fie „explicit” (și nu implicit sau presupus) (23/07/2009, R 1099/2008-1, BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). Sarcina probei privind acest consimțământ revine titularului mărcii UE.

Coexistența pașnică a mărcilor pe piață nu poate înlocui „consimțământul explicit” al titularului dreptului în sensul articolului 60 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE. În plus, acordul de coexistență nu poate fi interpretat în așa fel încât să se extindă dincolo de sfera sa de aplicare fără consimțământul explicit al părților (03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Simpla retragere a opoziției în mod unilateral nu implică faptul că oponentul consimte la înregistrarea cererii de înregistrare a mărcii UE (14/10/2008, R 946/2007-2 & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). Prin urmare, Oficiul va analiza circumstanțele în care a fost retrasă opoziția (a se vedea exemplele de mai jos, și anume 03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA; 14/10/2008, R 946/2007-2 & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD (fig.)).

4.5.1.1 Exemple de respingere a cererii de consimțire la înregistrare

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
PENTASA	PENSA PHARMA 	03/06/2015, T-544/12, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, EU:T:2015:355
În scrisorile adresate Oficiului și solicitantului, intervenienții au declarat în mod expres că retragerea opozițiilor va fi urmată de cereri de declarare a nulității după înregistrarea mărcilor respective. Curtea a concluzionat că, în aceste condiții, retragerile în cauză nu pot fi interpretate ca fiind echivalente cu consimțământul explicit al intervenienților, în sensul articolului 53 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 60 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE) la înregistrarea mărcilor contestate. Această retragere nu are, de drept, niciun efect asupra legalității depunerii unei viitoare cereri de declarare a nulității. În Regulamentul privind marca UE nu există dispoziții care să prevadă, cel puțin în mod expres, că retragerea unei opoziții implică renunțarea la dreptul de a depune o cerere de invalidare (punctele 43-45). De asemenea, Curtea a precizat că nu există consimțământ pentru extinderea acordului de coexistență asupra mărcii contestate și asupra produselor (punctul 51). Marca la care se referă acordul de coexistență și marca figurativă contestată sunt diferite, astfel încât acordul de coexistență nu se poate aplica mărcii din urmă, la care nu se referă, și care, în orice caz, nu este identică cu marca desemnată prin acord (punctul 53).		

4.5.1.2 Exemple de admitere a cererii de consimțire la înregistrare

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. cauzei
	VISIONIC	R 946/2007-2, R 1151/2007-2
Solicitantul anulării a făcut oferta expresă de „retragere a opoziției” în schimbul restrângerii listei de produse solicitate din partea titularului. Camera de recurs a constatat că oferta fără echivoc, care corespunde restrângerii ulterioare a listei de produse, a devenit obligatorie din punct de vedere legal de îndată ce a fost acceptată de titular. Aceasta a fost executată în mod concludent prin retragerea expresă, necondiționată (odată ce condiția privind restrângerea a fost îndeplinită) și neechivocă a opoziției depuse de solicitantul anulării. Având în vedere cele de mai sus, Camera a ajuns la concluzia că solicitantul anulării și-a dat consimțământul în mod expres și fără echivoc pentru înregistrarea mărcii UE contestate, care, astfel, nu ar fi trebuit să fie declarată nulă prin decizia atacată (...) (punctele 27, 30 și 31).		

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. cauzei
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2
Titularul mărcii UE a susținut că, prin încheierea unui acord de coexistență, solicitantul anulării a consimțit în mod efectiv la înregistrarea mărcii UE contestate, în conformitate cu articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 60 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE). Camera de recurs a examinat acordul de coexistență și interpretarea acestuia de către instanțele franceze. Aceasta a concluzionat că instanțele franceze au interpretat că respectivul acord conferă titularului mărcii UE un drept de a înregistra mărci, altele decât „SKYROCK” și „SKYZIN”, care conțin prefixul „SKY”. „Având în vedere domeniul de aplicare internațional al acordului de coexistență, acesta este aplicabil în cazul cererilor de înregistrare sau înregistrărilor de mărci ale Uniunii Europene, precum cea vizată în prezenta speță” (punctul 32).		

4.5.2 Cereri de declarare a nulității sau cereri reconvenționale anterioare

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE, în cazul în care titularul unui drept anterior a solicitat în prealabil declararea nulității unei mărci UE sau a introdus o cerere reconvențională în invaliditate în cadrul unei proceduri de constatare a încălcării drepturilor, în temeiul drepturilor prevăzute la articolul 60 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul privind marca UE, înaintea unei instanțe competente în domeniul mărcilor UE, acesta nu poate să depună o nouă cerere de declarare a nulității întemeiată pe alte drepturi prevăzute la articolul 60 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul privind marca UE, pe care ar fi putut să le invoce în cadrul procedurii inițiale.

Aceasta înseamnă că, în practică, Oficiul va respinge ca inadmisibilă în totalitate orice nouă cerere depusă de titularul unui drept anterior menționat la articolul 60 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul privind marca UE sau de succesorul său în drepturi, în cazul în care o cerere se bazează pe alte drepturi prevăzute la respectivul articol (respectiv articole), care ar fi putut fi revendicate în cadrul procedurii inițiale, dar nu au fost. Aceasta se aplică, indiferent dacă noua cerere este îndreptată împotriva aceluiași și/sau a altor produse sau servicii decât cele inițial contestate.

O astfel de abordare rezultă din principiile generale ale securității juridice și ale încrederii legitime, care impun ca aplicarea legii într-o situație concretă să fie previzibilă, iar interesele unui titular al unei mărci UE să fie protejate împotriva oricăror „atacuri” ulterioare ale aceluiași solicitant (sau ale succesorului său în drepturi), care nu ar trebui să poată eluda interdicția prevăzută la articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE prin depunerea unei noi cereri de declarare a nulității pe baza drepturilor care i-au fost acordate la momentul procedurilor inițiale.

Cu toate acestea, în cazul în care un solicitant revendică alocarea unei mărci UE în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca UE într-o procedură inițiată în temeiul articolului 60 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, iar printr-o cerere ulterioară cere declararea nulității mărcii UE din alte motive relative, articolul 60 alineatul 4 din Regulamentul privind marca UE nu poate fi interpretat în așa fel încât să îi interzică solicitantului să își revendice pretențiile în temeiul celorlalte motive de nulitate, în cazul în care cererea sa inițială de transfer nu a fost admisă.

În privința cererilor reconvenționale, deși articolul 128 din Regulamentul privind marca UE impune instanțelor competente în domeniul mărcilor UE sau părții interesate să notifice Oficiul privind inițierea cererilor reconvenționale în nulitate și rezultatul acestora, în cazul în care acest lucru nu se face, titularul mărcii UE care dorește să se bazeze pe apărarea prevăzută la articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE trebuie să prezinte dovezi din partea instanței competente în domeniul mărcilor UE pentru a-și susține cererea.

4.5.3 Acceptarea

În conformitate cu articolul 61 din Regulamentul privind marca UE, în cazul în care titularul unei mărci UE anterioare sau al unei mărci naționale a acceptat timp de cinci ani consecutivi utilizarea mărcii UE, având cunoștință despre această utilizare, marca UE în cauză nu mai poate fi declarată nulă, cu excepția cazului în care cererea de înregistrare a mărcii UE ulterioare a fost depusă cu rea-credință.

Articolul 61 din Regulamentul privind marca UE vizează penalizarea titularilor de mărci anterioare care au acceptat, timp de cinci ani consecutivi, utilizarea unei mărci UE ulterioare, având cunoștință despre această utilizare, acestora fiindu-le astfel interzis să depună o cerere de declarare a nulității a mărcii în cauză, care va putea astfel să coexiste cu marca anterioară (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Titularului mărcii UE contestate îi revine sarcina de a demonstra cu probe că:

- marca UE contestată a fost utilizată în UE (sau în statul membru în care marca anterioară este protejată) cel puțin cinci ani consecutivi;
- **de fapt**, partea care a solicitat declararea nulității a avut cunoștință de această utilizare (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL/... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);
- deși solicitantul declarării nulității ar fi putut opri utilizarea, totuși a rămas inactiv (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Situația este considerată diferită atunci când există o licență sau un raport de distribuție între părți, astfel încât solicitantul declarării nulității nu se putea opune utilizării semnelui în mod legal.

Toate cele trei condiții trebuie îndeplinite cumulativ. După caz, limitarea asociată acceptării se aplică numai produselor sau serviciilor contestate pentru care a fost utilizată marca UE ulterioară.

Perioada de limitare asociată toleranței începe să curgă din momentul în care titularul mărcii anterioare **ia cunoștință** de utilizarea mărcii UE ulterioare. Această dată trebuie să fie neapărat ulterioară celei de înregistrare a mărcii UE contestate, și anume atunci când se obțin drepturile privind o marcă UE și se utilizează ca marcă înregistrată pe piață, astfel că terții sunt conștienți de utilizarea acesteia. În acest moment, titularul mărcii anterioare are opțiunea de a nu tolera utilizarea sa și, prin urmare, să se opună sau să solicite declararea nulității mărcii ulterioare (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL/... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

Titularul mărcii contestate nu poate fi obligat să dovedească, pe lângă cunoașterea **utilizării** mărcii UE contestate de către partea care a solicitat declararea nulității, că acesta avea cunoștință și de **înregistrarea** mărcii, de cel puțin cinci ani, ca marcă UE. Trimiterea din articolul 61 alineatele (1) și (2) din Regulamentul privind marca UE la tolerarea utilizării unei „mărci UE” ulterioare se referă doar la cerința ca semnul ulterior să fi fost înregistrat ca marcă UE de cel puțin cinci ani. Aceasta este o cerință obiectivă, care este independentă de informațiile pe care le deține persoana care a solicitat declararea nulității (21/10/2008, R 1299/2007-2, Ghibli (fig.), § 41-47).

Titularul mărcii contestate trebuie să dovedească utilizarea mărcii contestate în măsura în care se poate stabili că titularul mărcii anterioare avea, de fapt, cunoștință despre această utilizare (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL/... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42).

Articolul 61 din Regulamentul privind marca UE nu se aplică atunci când cererea de înregistrare a mărcii UE contestate a fost depusă cu rea-credință. Se va ține seama de această excepție numai dacă este susținută și dovedită de către persoana care a solicitat declararea nulității.

Articolul 61 din Regulamentul privind marca UE nu se referă la posibilele consecințe ale acceptării de către o persoană autorizată să exercite drepturile care decurg dintr-o denumire de origine sau dintr-o indicație geografică. Prin urmare, titularul unei mărci UE nu se poate baza pe acceptare în cazul în care o cerere de invaliditate se bazează

pe o denumire de origine sau o indicație geografică anterioară în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE.

4.5.3.1 Exemple de respingere a plângerii care invocă acceptarea

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
BASILE		28/06/2012, T-133/09, EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P, EU:C:2013:371 recurs respins)
Apelantul nu a furnizat indicii „care să permită stabilirea momentului de la care intervenientul a avut cunoștință despre utilizarea mărcii atacate după înregistrarea sa. Aceasta s-a limitat să afirme că marca atacată a fost utilizată timp de mai mult de cinci ani în Italia și că intervenienta ar fi trebuit să aibă cunoștință despre această utilizare. Astfel cum s-a constatat (...), s-au scurs însă mai puțin de cinci ani între data înregistrării mărcii atacate și data de depunere a cererii de declarare a nulității, utilizarea mărcii înainte de această dată nefiind relevantă în măsura în care aceasta nu fusese încă înregistrată” (punctul 34).		

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1
„În speță, marca Uniunii Europene contestată a fost înregistrată la 11 aprilie 2007, iar cererea de declarare a nulității a fost depusă la 7 iulie 2009. Astfel, marca contestată a fost înregistrată ca marcă a Uniunii Europene cu mai puțin de cinci ani în urmă. Una dintre condițiile prevăzute la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE) nefiind îndeplinită, Camera concluzionează că Divizia de anulare a considerat în mod întemeiat că solicitantul nu a acceptat utilizarea mărcii UE” (punctele 25-26).		

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (confirmată prin 23/10/2013, T-417/12, EU:T:2013:550)

„Probele prezentate cu întârziere de titularul mărcii UE indică faptul că, în 2005, produsele sub marca «AQUA FLOW» erau distribuite de diverse societăți din Spania, inclusiv de Hydro Sud. Se susține că solicitantul anulării avea cunoștință despre această utilizare. Titularul mărcii UE a furnizat trei facturi unor societăți terțe situate în Spania: „Hydro Sud”, „Tonocolor SL Hydro Sud” și „H2O Problematica del Agua”. Aceste facturi sunt datate 18 iunie 2004, 31 mai 2005 și 31 iulie 2006 și conțin antete care includ reprezentarea mărcii «AQUA FLOW». Cu toate acestea, toate aceste facturi sunt ulterioare lunii mai 2004 (cu cinci ani înainte de data cererii de anulare – mai 2009). Presupunând că solicitantul anulării avea cunoștință de aceste elemente sau de tranzacțiile comerciale care stăteau la bază, acest lucru nu este suficient pentru a concluziona că a existat o perioadă neîntreruptă de cinci ani care a precedat cererea de anulare (...)” (punctele 21-22). În consecință, argumentul privind acceptarea folosit de titularul mărcii UE a fost respins.

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1

„Articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE) prevede ca marca UE contestată să fi fost utilizată timp de cinci ani consecutivi în Germania și ca solicitanții anulării să fi acceptat această utilizare pe perioada menționată. În speță, argumentele și documentele prezentate de către părți nu permit formularea concluziei că marca în cauză a fost utilizată în Germania și nici că s-ar fi putut presupune în mod rezonabil că solicitanții anulării au avut cunoștință despre utilizarea respectivă și că au acceptat, timp de cinci ani consecutiv, această utilizare (...) singurele elemente care ar sugera o anumită legătură cu Germania și pe care titularul mărcii UE le invocă, în principal, în apel (respectiv cifrele referitoare la distribuitorul local unic și extrasele de pe internet examinate în lumina corespondenței dintre părți din 2001) sunt insuficiente pentru a admite că solicitanții anulării au acceptat utilizarea cu bună-credință, consolidată și de lungă durată a mărcii contestate în Germania (punctul 47).

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2

Cererea de declarare a nulității se întemeiază pe înregistrarea anterioară a mărcii din Regatul Unit. Faptul că a existat un acord verbal de coexistență în vigoare în ceea ce privește Regatul Unit începând din 2004 nu a fost contestat (deși nu exista vreun acord cu privire la conținutul exact al acestuia). Camera arată că, atâta timp cât exista un acord de coexistență între părți, solicitantul anulării nu a avut niciun motiv să interzică utilizarea acestei mărci UE ulterioare.

În cazul de față, momentul în care titularul mărcii anterioare avea opțiunea de a nu tolera utilizarea mărcii UE contestate ar putea fi 16 februarie 2010 când, conform solicitantului anulării, acordul verbal dintre părți a fost încălcat și a încetat. Nu există nicio dovadă că solicitantul anulării a avut această opțiune mai devreme. Cererea de declarare a nulității a fost depusă la data de 11 iulie 2012 și, prin urmare, au trecut mai puțin de cinci ani consecutivi între încheierea acordului verbal, cu alte cuvinte, din momentul în care solicitantul anulării a dobândit opțiunea de a nu accepta folosirea mărcii UE contestate și cererea de declarare a nulității (punctele 31-33).

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17, EU:T:2018:641

Facturile aveau un nivel insuficient, în ceea ce privește utilizarea mărcii contestate, pentru a se stabili cunoașterea **efectivă** a acestei utilizări de către intervenientă. [...], deși un volum relativ restrâns de vânzări poate demonstra, cu siguranță, o anumită utilizare a unei mărci, acest volum poate fi insuficient pentru a stabili o cunoaștere efectivă a utilizării respective de către titularul mărcii anterioare (punctele 41-42). Titularul mărcii contestate se limitează la a face declarații generale în ceea ce privește produsele vizate de mărcile în conflict care sunt oferite spre vânzare în aceleași locații, dar nu furnizează niciun element concret care să demonstreze că reprezentanții titularului mărcii anterioare au avut efectiv cunoștință de utilizarea mărcii contestate (punctul 42). În lipsa unor informații suplimentare detaliate, nu se poate deduce din sponsorizarea unei cântăreți și din declarația sa conform căreia produsele care fac obiectul mărcii contestate au fost vândute într-o locație care era frecventată și de reprezentanții titularului mărcii anterioare, că titularul mărcii anterioare ar fi avut cunoștință de o astfel de utilizare comercială (punctul 43). De asemenea, declarația proprietarului unei locații care pretinde efectuarea de vizite în locația sa de către reprezentanții titularului mărcii anterioare nu poate constitui un element suficient de probatoriu în lipsa unor informații suplimentare concrete referitoare la vizitele pretinse (punctul 45). Cunoașterea utilizării (ilegitime) **în afara** teritoriului relevant nu poate stabili cunoașterea utilizării **pe** teritoriul relevant (punctele 47-48). Cunoașterea de către titularul mărcii anterioare a utilizării **altor** mărci similare cu marca contestată nu este suficientă pentru a stabili cunoașterea **efectivă** a utilizării mărcii contestate (punctul 48).

4.5.3.2 Exemple de admitere (parțială) a cererii care invocă acceptarea

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
Elementele de probă considerate în ansamblu au demonstrat că toate condițiile necesare privind acceptarea au fost îndeplinite pentru unele dintre serviciile contestate. Mai exact, schimbul de scrisori dintre părți a demonstrat că solicitantul avea cunoștință despre existența mărcii UE „CITIBOND” cu referire la anumite servicii. De asemenea, extrasele și declarația pe propria răspundere (2003) incluse în procedurile desfășurate în Regatul Unit, precum și celelalte informații financiare, au demonstrat că solicitantul avea cunoștință despre utilizarea mărcii UE „CITIBOND” în Regatul Unit, ținând seama de faptul că piața financiară este una foarte specifică și foarte specializată.		

Dreptul anterior	Semnul contestat	Nr. motivei
Ghibli et al.		21/10/2008, R 1299/2007-2
Solicitantul anulării a recunoscut că avea cunoștință despre utilizarea acestui semn în Italia. Problema juridică era aceea de a stabili (...) dacă solicitantul anulării trebuia, de asemenea, să aibă cunoștință despre statutul juridic al semnelor utilizate, respectiv că fusese utilizat ca marcă UE înregistrată în Italia. În opinia Camerei, articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE) nu poate fi interpretat astfel încât să se ceară titularului mărcii UE să demonstreze – pe lângă perioada de utilizare simultană de cinci ani, acceptată cu bună știință de titularul dreptului anterior – că solicitantul anulării avea, de asemenea, cunoștință, de cel puțin cinci ani, de faptul că marca ulterioară era protejată ca marcă UE. Importantă în acest context este circumstanța obiectivă a faptului că semnul (a cărui utilizare a fost tolerată cu bună știință de solicitantul anulării) a existat timp de cel puțin cinci ani ca marcă UE. Având în vedere elementele de probă din dosar, s-a demonstrat că, la data de depunere a cererii de declarare a nulității, solicitantul anulării avea cunoștință și accepta utilizarea mărcii UE contestate în Italia de peste cinci ani, independent de faptul că avea sau nu cunoștință de înregistrarea acesteia (punctul 35 și urm.).		

5 Autoritatea de lucru judecat

În conformitate cu articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE, pe lângă argumentele specifice pe care titularul unei mărci UE le poate invoca împotriva unei cereri de declarare a nulității sau împotriva unei cereri de revocare (a se vedea punctele de mai sus), cererea de revocare sau de declarare a nulității este inadmisibilă în cazul în care o cerere având **același obiect, aceeași cauză și implicând aceleași**

părți a fost soluționată pe fond de o instanță competentă în domeniul mărcilor UE sau de Oficiu și s-a pronunțat o hotărâre definitivă. Această situație este cunoscută sub denumirea de cerința „triplei identități”.

Argumentul privind autoritatea de lucru judecat se aplică numai în cazul în care există o hotărâre **definitivă** anterioară **pe fond** într-o cerere reconvențională sau de anulare. De exemplu, cauza de inadmisibilitate nu se aplică atunci când o cerere de anulare a fost retrasă înainte ca hotărârea corespunzătoare să devină definitivă (12/05/2014, R 1616/2013-4, PLAYSEAT, § 13) sau atunci când prin hotărârea definitivă anterioară s-a declarat inadmisibilă cererea (de exemplu, deoarece marca UE contestată nu a fost încă înregistrată) și nu a existat o pronunțare pe fond.

1. Același obiect

Autoritatea de lucru judecat nu se aplică unei cereri de revocare în cazul în care hotărârea definitivă anterioară se referă la o altă cerere de revocare depusă la o dată diferită. Acest lucru se datorează faptului că momentele în care circumstanțele care au condus la revocare trebuie să fie stabilite (lipsa utilizării, marca UE a devenit generică sau supusă utilizării înșelătoare) sunt diferite și, prin urmare, obiectul nu poate fi considerat același (31/01/2014, T 333 C, 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Aceeași cauză

O hotărâre prealabilă a Oficiului în cadrul **procedurii de opoziție** între aceleași părți și referitoare la aceeași marcă nu exclude o cerere de anulare ulterioară bazată pe aceleași drepturi anterioare (14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, cale de atac în fața Tribunalului respinsă; 22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, T-11/13, Mego, EU:T:2014:803, § 12), deoarece cauza este diferită. Totuși, este puțin probabil ca procedurile de declarare a nulității sau de revocare să aibă un rezultat diferit, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile de mai jos:

- se face dovada unor fapte noi (de exemplu, dovada utilizării sau a renumelui mărcii anterioare, care nu a fost disponibilă în cadrul procedurii de opoziție);
- s-a schimbat modalitatea în care se realizează aprecierile juridice fundamentale (de exemplu, în ceea ce privește criteriile de apreciere a riscului de confuzie), de exemplu, ca urmare a unor decizii intermediare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.

3. Aceleași părți

Identitatea triplă impusă prin autoritatea de lucru judecat înseamnă, de asemenea, ca părțile la cele două proceduri (cea în cauză și cea care a condus la hotărârea definitivă anterioară) să fie aceleași.

Noțiunea de „aceleași părți” se referă, de asemenea, la succesorii în drepturi și la concesionarii de licență împuterniciți. Cu alte cuvinte, autoritatea de lucru judecat se aplică în cazul în care partea din a doua acțiune este succesorul în drepturi sau un concesionar de licență împuternicit al părții din prima cauză.

Motive de nulitate: sfera de aplicare în timp după intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2015/2424 din 23 martie 2016

1 Motive absolute de nulitate

Principiul general este acela că Oficiul aplică acele motive absolute de nulitate stabilite de lege pentru o marcă a Uniunii Europene (cerere de înregistrare a acesteia) – și anume în Regulamentul (CE) nr. 207/2009 sau în orice alt text legislativ direct aplicabil care obligă UE și, prin urmare, Oficiul – **la data de depunere a acestora**.

Prin urmare, **noile** motive de nulitate, și anume cele care au fost introduse în Regulamentul privind marca UE prin Regulamentul (UE) 2015/2424, se aplică numai (cererii de înregistrare a) mărcii Uniunii Europene depuse la și după 23 martie 2016.

Pe de altă parte, unele motive de refuz și nulitate introduse pentru prima dată de Regulamentul (UE) 2015/2424 în Regulamentul privind marca UE nu sunt noi din punct de vedere juridic, deoarece au fost deja aplicate înainte de 23 martie 2016, în virtutea altor texte legislative obligatorii ale UE.

Pe această bază, se aplică următoarea distincție:

1.1 Motive de nulitate care se aplicau înainte de 23 martie 2016 în temeiul reglementărilor UE, altele decât RMC

Mărcilor Uniunii Europene pentru care s-au depus cereri înainte de 23 martie 2016 li se aplică următoarele motive de nulitate, introduse pentru prima dată în Regulamentul privind marca UE prin Regulamentul (UE) 2015/2424:

- Articolul 7 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul privind marca UE: conflictul cu termenii tradiționali anteriori ai UE pentru vinuri.
Acest motiv de nulitate a fost deja prevăzut la articolul 113 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului coroborat cu articolele 40 și 41 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole.
- Articolul 7 alineatul (1) litera (l) din Regulamentul privind marca UE: conflictul cu specialitățile tradiționale anterioare garantate ale UE.
Acest motiv de invaliditate a fost deja prevăzut la articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare.

- Articolul 7 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul privind marca UE: conflictul cu denumirile anterioare ale soiurilor de plante ale UE.

Acest motiv de invaliditate a fost deja prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante. Oficiul a aplicat acest regulament în coroborare cu articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul privind marca UE.

1.2 Motive de nulitate care nu au fost avute în vedere de legislația UE înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2015/2424 din 23 martie 2016

Următoarele motive de nulitate nu au existat în legislația UE înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2015/2424 și deci se aplică numai mărcilor Uniunii Europene pentru care s-a depus cerere la și după 23 martie 2016.

- „Alte caracteristici” (în afară de formă), în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul privind marca UE.
- Conflicte cu o IGP/DOP anterioară protejată la nivel **național**, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul privind marca UE.
- Conflictele cu o denumire anterioară a soiului de plante protejat la nivel **național**, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul privind marca UE.

2 Motiev relative de invaliditate, și anume articolul 60 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 alineatul (6) din același regulament și relația cu articolul 60 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament

Regulamentul (UE) nr. 2015/2424 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară (Regulamentul de modificare) a introdus articolul 53 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 207/2009, coroborat cu articolul 8 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 (în prezent articolul 60 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 alineatul (6) din același regulament) ca motiv al nulității pentru denumirile de origine și indicațiile geografice (IG) protejate în temeiul legislației UE sau al legislației naționale.

Înainte de acesta, IG-urile puteau constitui motivul unei cereri de nulitate în temeiul articolului 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament. Cu toate acestea, introducerea acestui motiv specific înseamnă că, de la intrarea în vigoare a articolului 53 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 207/2009, indicațiile geografice pot fi invocate numai pe baza noii motive. IG-urile nu mai pot constitui motivul unei cereri de invalidare în baza articolului 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, chiar dacă

formularea prevederii respective nu s-a schimbat. Cu toate acestea, în cazul în care o cerere de declarare a nulității bazată pe o indicație geografică este depusă după intrarea în vigoare a regulamentului de modificare, indicând în mod incorect articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 drept motiv de nulitate, Oficiul va examina cererea în sensul că se întemeiază în mod clar pe o IG, ca și cum motivul invocat ar fi articolul 53 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 207/2009. Într-un astfel de caz, nu există nicio îndoială cu privire la intenția solicitantului nulității de a invoca dispoziția care protejează indicațiile geografice anterioare.

Articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament continuă să se aplice în cadrul procedurilor de declarare a nulității pe baza indicațiilor geografice în așteptare la momentul intrării în vigoare a regulamentului de modificare.

Astfel cum s-a arătat mai sus, numai articolul 8 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 poate fi invocat în cererile de invalidare pe baza indicațiilor geografice de la data intrării în vigoare a regulamentului de modificare. În absența, pe de o parte, a oricăror dispoziții tranzitorii și a restricțiilor temporale în ceea ce privește mărcile contestate ale Uniunii Europene în regulamentul de modificare și, pe de altă parte, considerând că IG-urile au constituit, de asemenea, un motiv de respingere în cadrul regimului anterior și că utilizarea în comerț este intrinsecă funcției lor, de la intrarea sa în vigoare, se poate invoca articolul 53 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (4) litera (a) din același regulament împotriva mărcilor UE, indiferent care este data de depunere sau de prioritate a acestora și, prin urmare, chiar împotriva mărcilor UE depuse și înregistrate la Oficiu înainte de intrarea în vigoare a regulamentului de modificare.

Astfel, protecția acordată IG-urilor de articolul 53 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (4) litera (a) din același regulament constituie o continuare a protecției conferite anterior de articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009. Astfel, IG-urile invocate în temeiul articolului 53 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (4) litera (a) din același regulament ar fi trebuit deja să fie protejate la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii UE contestate și să aibă dreptul să interzică utilizarea unei mărci ulterioare. În plus, condițiile esențiale de protecție a unor astfel de IG-uri anterioare, prevăzute de legislația UE sau națională relevantă (de exemplu, protecția împotriva oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte, utilizarea abuzivă, imitarea sau evocarea, indicația falsă sau înșelătoare sau alte practici înșelătoare) se aplicau deja la data de depunere sau de prioritate a mărcii UE contestate, chiar dacă aceasta s-a depus înainte de intrarea în vigoare a regulamentului de modificare. Articolul 8 alineatul (4) alineatul (a) din Regulamentul nr. 207/2009 reflectă mai bine cerințele legislației UE, care nu impune utilizarea unei indicații geografice în comerț pentru a avea dreptul de a împiedica utilizarea neautorizată.

Cu toate acestea, articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE împiedică un solicitant a cărui cerere anterioară de declarare a nulității pe baza unei

indicații geografice în temeiul articolului 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 a fost judecată pe fond să depună o nouă cerere de declarare a nulității conform articolului 53 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 207/2009 pe baza aceleiași IG față de aceeași marcă contestată.

Inactual