
GHID PRIVIND EXAMINAREA
OFICIUL UNIUNII EUROPENE
PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ
(EUIPO)

Partea E

Operațiuni de Registru

Inactual

Cuprins

Secțiunea 1 Modificarea unei înregistrări.....	1408
Secțiunea 2 Transformarea.....	1430
Secțiunea 3 Mărcile UE și DMIC ca obiecte ale dreptului de proprietate	1452
Secțiunea 4 Reînnoirea.....	1514
Secțiunea 5 Consultarea dosarelor.....	1537
Secțiunea 6 Alte înscrieri în Registru.....	1565

Inactual

**GHID PRIVIND EXAMINAREA MĂRCILOR
UNIUNII EUROPENE**

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

Partea E

Operațiuni de Registru

Secțiunea 1

Modificarea unei înregistrări

Cuprins

1 Renunțarea.....	1411
1.1 Principii generale.....	1411
1.2 Efectul juridic.....	1411
1.3 Condiții de formă.....	1412
1.3.1 Formularul și limba.....	1412
1.3.2 Taxele.....	1412
1.3.3 Precizări necesare.....	1413
1.3.4 Renunțarea parțială.....	1413
1.3.5 Semnătura.....	1413
1.3.6 Reprezentarea.....	1413
1.3.7 Cerințe în cazul în care a fost înregistrată o licență sau un alt drept asupra mărcii UE.....	1414
1.4 Examinarea.....	1415
1.4.1 Competența.....	1415
2 Modificarea unei mărci.....	1415
2.1 Principii generale.....	1415
2.2 Condiții de formă.....	1416
2.2.1 Formularul și limba.....	1416
2.2.2 Taxele.....	1416
2.2.3 Mențiuni obligatorii.....	1417
2.3 Condiții de fond pentru realizarea modificării.....	1417
2.3.1 Exemple de modificări acceptabile.....	1418
2.3.2 Exemple de modificări inacceptabile.....	1418
2.4 Publicarea.....	1419
3 Modificarea numelui sau a adresei.....	1420
4 Modificările aduse regulamentelor mărcilor colective și de certificare	1421
4.1 Înscrierea regulamentului modificat.....	1422
5 Divizarea.....	1423
5.1 Prevederi generale.....	1423
5.2 Condiții de formă.....	1423
5.2.1 Formularul și limba.....	1423
5.2.2 Taxe.....	1424

5.2.3 Mențiuni obligatorii.....	1424
5.3 Înregistrarea.....	1425
5.4 Dosar nou, publicare.....	1426
6 Revendicarea seniorității după înregistrare.....	1426
6.1 Principii generale.....	1426
6.2 Efectul juridic.....	1427
6.3 Condiții de formă.....	1427
6.3.1 Formularul și limba.....	1427
6.3.2 Taxe.....	1427
6.3.3 Mențiuni obligatorii.....	1427
6.4 Examinare.....	1427
6.5 Înscriere și publicare.....	1428
6.6 Anularea revendicărilor seniorității.....	1428
7 Înlocuirea înregistrării unei mărci UE cu o înregistrare internațională	1428

1 Renunțarea

Articolul 57 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

1.1 Principii generale

În orice moment ulterior înregistrării unei mărci UE, titularul poate renunța la toate sau la o parte din produse și servicii. Renunțarea trebuie declarată, în scris, la Oficiu. (Pentru informații privind retragerea cererilor de înregistrare a unei mărci UE înainte de înregistrarea acestora, a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 1, Proceduri, punctul 5.1.)

1.2 Efectul juridic

Articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Renunțările produc efecte din punct de vedere juridic numai de la data înscrierii în Registrul mărcilor UE. Procedura de înregistrare a renunțării poate fi suspendată pe parcursul procedurilor aflate în desfășurare (a se vedea punctul 1.4 de mai jos).

Drepturile titularului asupra mărcii UE înregistrate, ca și cele ale deținătorilor de licențe și ale oricăror alți titulari de drepturi asupra mărcii, expiră cu efect *ex nunc* la data înscrierii renunțării în Registrul mărcilor UE. Prin urmare, renunțarea nu are efect retroactiv.

Renunțarea are efecte de natură procedurală și materială.

În sens procedural, atunci când renunțarea este înscrisă în Registru, marca UE încetează să mai existe și se încheie orice proceduri în fața Oficiului care au ca obiect marca respectivă (cu excepția declarării nulității și a revocării).

Printre efectele materiale ale renunțării față de terți se numără faptul că titularul mărcii UE renunță la orice drepturi care decurg din marca respectivă în viitor.

Declarația de renunțare angajează titularul mărcii UE în cursul procedurii de înregistrare, cu condiția să existe următoarele circumstanțe:

1. Oficiul nu primește nicio revocare a declarației în aceeași zi cu declarația de renunțare. Aceasta înseamnă că, în cazul în care la Oficiu ajung, în aceeași zi (indiferent de ora sau minutul primirii), o declarație de renunțare și o comunicare ce

o revocă, acestea se anulează reciproc. Odată intrată în vigoare, declarația nu mai poate fi revocată.

2. Declarația îndeplinește toate condițiile de formă, în special pe cele enumerate la punctul 1.3.7 de mai jos.

1.3 Condiții de formă

1.3.1 Formularul și limba

Articolul 146 alineatele (2) și (6) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 17 alineatul (7) și articolul 65 din Regulamentul delegat privind marca UE

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

Titularul trebuie să declare renunțarea în scris către Oficiu. Se aplică normele generale privind comunicarea cu Oficiul (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 1, Mijloace de comunicare, termene).

Declarația de renunțare trebuie depusă în scris într-una dintre cele cinci limbi ale Oficiului, și anume engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

Dacă însă declarația de renunțare este depusă prin formularul pus la dispoziție de Oficiu conform articolului 65 din Regulamentul delegat privind marca UE, poate fi folosit un formular redactat în orice limbă oficială a Uniunii, în conformitate cu articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE, cu mențiunea că rubricile de text trebuie completate într-una dintre limbile Oficiului.

În cazul în care există o cerere de revocare sau de declarare a nulității în curs de soluționare împotriva unei mărci UE, iar titularul dorește să renunțe la marca UE contestată, trebuie să facă acest lucru printr-un document separat. Pentru informații suplimentare privind cerința documentului separat, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Procedura de opoziție, subpunctul 4.4.1.

Declarația de renunțare este nulă în cazul în care cuprinde condiții sau termene limită. De pildă, ea nu poate fi condiționată de luarea unei anumite decizii de către Oficiu sau, în cazul procedurilor *inter partes*, de depunerea unei declarații procedurale de către cealaltă parte. Spre exemplu, în cursul procedurilor de anulare nu se poate renunța (parțial) la marcă cu condiția ca solicitantul anulării să își retragă acțiunea. Totuși, acest fapt nu exclude posibilitatea ca părțile să ajungă la un acord sau să împiedice ambele părți să solicite acțiuni succesive (de exemplu, renunțarea la marcă și retragerea acțiunii în anulare) în aceeași comunicare către Oficiu.

1.3.2 Taxele

Pentru declarația de renunțare nu se percep taxe.

1.3.3 Precizări necesare

Articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

O declarație de renunțare trebuie să conțină informațiile menționate la articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE. Acestea sunt:

- numărul de înregistrare al mărcii UE;
- numele și adresa titularului mărcii UE sau numărul de identificare EUIPO al titularului, împreună cu numele acestuia;
- în cazul în care renunțarea se referă numai la o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată marca, fie produsele sau serviciile care fac obiectul renunțării, fie o mențiune cu privire la produsele sau serviciile pentru care marca trebuie să rămână înregistrată, fie ambele (a se vedea punctul 1.3.4 de mai jos).

1.3.4 Renunțarea parțială

Se poate renunța parțial la o marcă UE, adică pentru unele dintre produsele și serviciile pentru care este înregistrată. O renunțare parțială intră în vigoare doar la data la care este înscrisă în Registrul mărcilor UE.

Pentru ca o renunțare parțială să fie acceptată, trebuie îndeplinite următoarele două condiții privind produsele și serviciile:

1. noua formulare nu trebuie să constituie o extindere a listei de produse și servicii;
2. renunțarea parțială trebuie să cuprindă o descriere valabilă a produselor și serviciilor.

Pentru detalii suplimentare privind restricțiile acceptabile și pentru practica referitoare la declarația prevăzută la articolul 33 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE, a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 3, Clasificarea.

1.3.5 Semnătura

Sub rezerva excepției prevăzute la articolul 63 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat privind marca UE, declarația de renunțare trebuie semnată de titularul mărcii UE sau de reprezentantul acestuia desemnat în mod corespunzător.

1.3.6 Reprezentarea

Articolul 119 alineatul (2) și articolul 120 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Se aplică regulile generale (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 5, Reprezentarea profesională).

1.3.7 Cerințe în cazul în care a fost înregistrată o licență sau un alt drept asupra mărcii UE

Dacă există terți care au înregistrat drepturi asupra mărcii UE (deținători de licențe, creditori gajști etc.), renunțarea nu poate fi înregistrată fără îndeplinirea, în prealabil, a anumitor cerințe suplimentare.

Dacă în Registrul mărcilor UE este înscrisă o licență sau un alt drept asupra mărcii UE, se vor aplica următoarele cerințe suplimentare:

1. Titularul mărcii UE trebuie să depună dovezi suficiente referitoare la faptul că a informat deținătorul licenței, creditorul gajist etc. asupra intenției sale de renunțare.

Dacă titularul dovedește în fața Oficiului că deținătorul licenței, creditorul gajist etc. și-a exprimat **consimțământul** cu privire la renunțare, renunțarea va fi înregistrată la primirea notificării respective.

Dacă titularul mărcii UE depune doar dovada faptului că a **informat** deținătorul licenței/creditorul gajist cu privire la intenția sa de renunțare, Oficiul va informa titularul că înscrierea renunțării se va face după 3 luni de la data la care Oficiul a primit dovada (articolul 57 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE).

Oficiul va considera drept dovadă suficientă o copie a scrisorii adresate de titular deținătorului licenței/creditorului gajist. Aceleași condiții se aplică în cazul unei declarații scrise semnate de către deținătorul licenței/creditorul gajist, potrivit căreia acesta a fost informat. Nu este necesară o declarație sub jurământ din partea titularului. Termenul „dovedește” de la articolul 57 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE nu impune certitudine absolută, ci o probabilitate rezonabilă, astfel cum reiese din versiunile în alte limbi ale regulamentulului (articolul 57 alineatul (3) în versiunea italiană: *dimostra*; în versiunea germană: *glaubhaft macht*). Documentele pot fi redactate în oricare dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Totuși, Oficiul poate solicita o traducere în limba aleasă pentru declarația de renunțare sau, la alegerea declarantului, în oricare dintre cele cinci limbi ale Oficiului.

Dacă dovada lipsește sau este insuficientă, Oficiul va solicita prezentarea acesteia în termen de 2 luni.

2. Dacă în Registrul mărcilor UE este înscrisă o executare silită, declarația de renunțare trebuie însoțită de o declarație de consimțământ cu privire la renunțare semnată de autoritatea competentă pentru executarea silită (a se vedea Ghidul, Partea E, Operațiuni în Registrul mărcilor UE, Secțiunea 3, Mărcile UE și desenele și modelele comunitare înregistrate ca obiecte ale dreptului de proprietate, Capitolul 2, Licențe, drepturi reale, executări silite, proceduri de insolvență sau proceduri similare).
3. Dacă în Registrul mărcilor UE este înscrisă o procedură de insolvență sau o procedură similară, declarația de renunțare trebuie solicitată de către lichidator (a se vedea Ghidul, Partea E, Operațiuni în Registrul mărcilor UE, Secțiunea 3, Mărcile UE și desenele și modelele comunitare înregistrate ca obiecte ale dreptului de

proprietate, Capitolul 2, Licențe, drepturi reale, executări silite, proceduri de insolvență sau proceduri similare).

1.4 Examinarea

Articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 17 alineatele (4), (5) și (6) din Regulamentul delegat privind marca UE

1.4.1 Competența

În cazul în care renunțarea (sau o renunțare parțială) este declarată în cursul unei proceduri în desfășurare de revocare sau de declarare a nulității împotriva valabilității mărcii la care se renunță, Oficiul va suspenda înregistrarea renunțării și va invita solicitantul anulării să precizeze dacă dorește ca procedura să continue. Pentru detalii privind gestionarea declarațiilor de renunțare primite în cursul procedurilor deschise de anulare, a se vedea Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 1, Proceduri de anulare, subpunctul 4.3.1.

În cazul în care marca UE face obiectul unui dosar pe rol la Tribunal sau la Curtea de Justiție, renunțarea trebuie depusă la Oficiu (nu la Tribunal sau la Curtea de Justiție). Ulterior, Oficiul va informa Tribunalul sau Curtea de Justiție dacă renunțarea a fost considerată acceptabilă și valabilă sau nu.

2 Modificarea unei mărci

2.1 Principii generale

Articolul 54 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Prezenta secțiune a ghidului și prevederile citate mai sus vizează numai modificările mărcii UE pe care titularul le solicită din proprie inițiativă.

Există o diferență între un amendament la cererea de înregistrare a unei mărci UE și modificarea unei mărci UE înregistrate. Amendamentul la cererea de înregistrare a unei mărci UE este reglementată de articolul 49 din Regulamentul privind marca UE și de articolul 11 din Regulamentul delegat privind marca UE. Modificarea unei mărci UE înregistrate este reglementată de articolul 54 din Regulamentul privind marca UE și de articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE (pentru mai multe informații despre modificările unei cereri de înregistrare a unei mărci UE, a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 2, Formalități).

Prezenta secțiune nu se aplică în cazul corectării de către Oficiu a erorilor evidente în publicațiile sale sau în Registrul mărcilor UE; aceste corecturi se fac automat sau la cererea titularului, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) și cu articolul 102 din Regulamentul privind marca UE (pentru informații suplimentare, a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 6, Revocarea deciziilor, eliminarea înscrierilor din Registrul și rectificarea erorilor).

Modificarea unei mărci permite modificarea reprezentării unei mărci, dacă modificarea se referă la numele și/sau la adresa titularului și nu afectează în mod semnificativ identitatea mărcii așa cum a fost ea înregistrată inițial.

Regulamentele nu oferă posibilitatea de a modifica alte elemente ale înregistrării mărcii UE.

2.2 Condiții de formă

2.2.1 Formularul și limba

Articolul 54 și articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Cererea de modificare a mărcii, adică a reprezentării mărcii, trebuie depusă în scris în una dintre cele cinci limbi ale Oficiului, și anume engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

Dacă însă cererea de înregistrare a modificării mărcii este depusă prin formularul pus la dispoziție de Oficiu conform articolului 65 din Regulamentul delegat privind marca UE, poate fi folosit un formular redactat în orice limbă oficială a Uniunii, în conformitate cu articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE, cu condiția ca rubricile de text să fie completate în una dintre limbile Oficiului.

2.2.2 Taxele

Articolul 54 alineatul (4) și secțiunea A punctul 28 din anexa I la Regulamentul privind marca UE

Cererea de modificare a mărcii se consideră depusă numai după achitarea taxei. Cuantumul taxei este de 200 EUR (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 3, Plata taxelor, a costurilor și a tarifelor).

2.2.3 Mențiuni obligatorii

Articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Cererea de modificare trebuie să conțină:

- numărul de înregistrare al mărcii UE;
- numele și adresa titularului mărcii UE, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE, sau numărul de identificare EUIPO al titularului împreună cu numele acestuia;
- indicarea elementului din reprezentarea mărcii care urmează să fie modificat și versiunea modificată a acestuia;
- o reprezentare a mărcii modificate, care să se conformeze condițiilor de formă precizate la articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE.

2.3 Condiții de fond pentru realizarea modificării

Articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE permite modificarea reprezentării mărcii numai în condiții foarte stricte, și anume atunci când:

- marca UE conține numele și/sau adresa titularului; și
- acestea sunt elementele vizate de modificare; și
- modificarea nu va aduce atingere în mod substanțial identității mărcii așa cum a fost ea înregistrată inițial.

Se aplică reguli stricte: în cazul în care numele sau adresa titularului reprezintă elemente distinctive ale mărcii, de exemplu dacă fac parte dintr-o marcă verbală, modificarea este, în principiu, exclusă deoarece identitatea mărcii ar fi afectată substanțial. Modificarea mărcii este posibilă dacă numele sau adresa titularului apare pe o marcă figurativă, de exemplu pe eticheta unei sticle, ca element subordonat scris cu caractere mici. Astfel de elemente nu ar fi luate în considerare în mod normal la determinarea întinderii protecției sau a îndeplinirii cerinței de utilizare. Principiul care stă la baza articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE este tocmai acela de a exclude orice modificare a mărcii UE înregistrate, care ar putea afecta domeniul de protecție sau examinarea îndeplinirii cerinței de utilizare, astfel încât să nu fie afectate drepturile terților.

Niciun alt element al mărcii nu poate fi modificat, chiar dacă este doar un element subordonat scris cu caractere mici și având caracter descriptiv – cum ar fi indicarea concentrației alcoolice de pe eticheta unei sticle de vin.

Mai mult, articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE nu permite modificarea listei de produse și servicii (09/07/2008, R 585/2008-2, SAGA, § 16). După înregistrare, singurul mod de a modifica lista de produse și servicii este prin renunțare

parțială în temeiul articolului 57 din Regulamentul privind marca UE (a se vedea punctul 1.3.4 de mai sus).

2.3.1 Exemple de modificări acceptabile

Marca așa cum a fost înregistrată	Modificarea propusă
<p>Marca UE nr. 7 389 687</p>	
<p>Marca UE nr. 4 988 556</p>	

2.3.2 Exemple de modificări inacceptabile

Marca așa cum a fost înregistrată	Modificarea propusă
<p>Marca UE nr. 11 058 823 ROTAM — INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	<p>ROTAM — INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>
<p>Marca UE nr. 9 755 307 MINADI MINADI Occhiali</p>	<p>MINADI</p>
<p>Marca UE nr. 10 009 595 CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>
<p>Marca UE nr. 9 436 072 SLITONE ULTRA</p>	<p>SLITONEULTRA</p>

Marca așa cum a fost înregistrată	Modificarea propusă
<p>Marca UE nr. 2 701 845</p> 	
<p>Marca UE nr. 3 115 532</p> 	
<p>Marca UE nr. 7 087 943</p> 	
<p>Marca UE nr. 8 588 329</p> 	

2.4 Publicarea

În cazul în care modificarea adusă înregistrării este acceptată, aceasta va fi înscrisă și publicată. Publicarea va cuprinde reprezentarea mărcii UE în forma modificată.

În termen de 3 luni de la publicarea modificării (articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE), terții ale căror drepturi ar putea fi afectate de modificare pot contesta înregistrarea acestuia. În această procedură se aplică *mutatis mutandis* prevederile referitoare la procedura de opoziție.

3 Modificarea numelui sau a adresei

Articolele 55 și 111 și articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 12 literele (a), (b) și (c) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Atât mărcile înregistrate ale Uniunii Europene (mărcile UE înregistrate), cât și cererile de înregistrare a mărcilor UE pot face obiectul unor modificări ale numelui și ale adresei. Cu excepția dispozițiilor contrare, practica aplicabilă mărcilor UE înregistrate se aplică și cererilor de înregistrare.

Este posibilă modificarea numelui, a adresei sau a naționalității titularului unei mărci UE înregistrate sau a reprezentantului acestuia. Cererea de înregistrare a modificării trebuie depusă în scris în una dintre cele cinci limbi ale Oficiului, și anume engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola. Modificarea va fi înscrisă în Registrul mărcilor UE și publicată.

Conform articolului 12 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE, numele, inclusiv indicarea formei juridice, și adresa titularului sau a reprezentantului pot fi modificate liber în următoarele condiții:

- în ceea ce privește numele titularului, modificarea nu este consecința unui transfer;
- în ceea ce privește numele reprezentantului, nu se poate înlocui un reprezentant cu altul.

Conform articolului 111 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul privind marca UE, poate fi modificată sau adăugată și mențiunea privind naționalitatea sau statul pe teritoriul căruia își are domiciliul persoana juridică, cu condiția ca aceasta să nu fie consecința unui transfer.

Modificarea numelui titularului în sensul articolului 12 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE este o modificare ce nu afectează dreptul de proprietate, în timp ce transferul reprezintă un schimb de la un proprietar la altul. Dacă există îndoieli cu privire la încadrarea modificării la articolul 20 din Regulamentul privind marca UE, a se vedea Ghidul, Partea E, Operațiuni de Registru, Secțiunea 3, Mărcile UE și DMIC ca obiecte ale dreptului de proprietate, Capitolul 1, Transferul, în care sunt menționate detalii și procedura aplicabilă.

În mod similar, modificarea numelui reprezentantului în sensul articolului 55 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE și al articolului 12 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE se limitează la o modificare ce nu afectează identitatea reprezentantului numit – de exemplu, ca urmare a schimbării numelui prin căsătorie. Articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE și articolul 12 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE se aplică și în cazul în care se schimbă denumirea unei asociații de reprezentanți. Trebuie să se facă distincția între astfel de modificări ale numelui și înlocuirea unui reprezentant cu altul, care se supune normelor ce reglementează numirea

reprezentanților. Pentru mai multe detalii, a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 5, Reprezentarea profesională.

Pentru a înregistra o schimbare de nume și de adresă, titularul trebuie să depună o cerere la Oficiu. Cererea trebuie să conțină numărul mărcii UE, precum și numele și adresa titularului (articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE) sau ale reprezentantului (articolul 2 alineatul (1) litera (e) din același Regulament), ambele în forma în care au fost înregistrate în dosar și în forma modificată.

În mod normal, nu este necesară nicio dovadă sau probă în sprijinul modificării. Totuși, dacă există îndoieli, examinatorul poate solicita dovezi, de exemplu un certificat de la Registrul Comerțului. Nu se percep taxe pentru cererea de înregistrare a unei schimbări de nume sau de adresă.

Persoanele juridice pot avea o singură adresă oficială. Dacă există îndoieli, examinatorul poate solicita dovada formei juridice sau în special a adresei. De asemenea, denumirea și adresa oficială sunt folosite implicit pentru comunicări. Un titular ar trebui să aibă o singură adresă de corespondență. Pentru a asigura veridicitatea și corectitudinea datelor înscrise în Registru, orice modificare a denumirii oficiale sau a adresei oficiale a titularului va fi înscrisă pentru toate mărcile UE înregistrate, pentru toate DMC și pentru toate procedurile în curs ale entității în numele aceluși titular. Spre deosebire de adresa de corespondență, o modificare a denumirii sau a adresei oficiale nu poate fi înscrisă doar pentru anumite portofolii de drepturi. Prin analogie, aceste norme se aplică și reprezentanților.

4 Modificările aduse regulamentelor mărcilor colective și de certificare

Articolul 79, articolul 88 și articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Conform articolelor 79 și 88 din Regulamentul privind marca UE, titularii mărcilor UE colective și de certificare trebuie să depună la Oficiu orice regulament de utilizare modificat.

Cererea de înscriere în Registrul mărcilor UE a unui amendament al regulamentului de utilizare a mărcii colective sau a mărcii de certificare trebuie depusă în scris, în una dintre cele cinci limbi ale Oficiului, și anume engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

4.1 Înscrierea regulamentului modificat

Articolul 75 alineatul (2), articolele 76 și 77, articolul 79 alineatele (3) și (4) și articolele 84, 85, 88 și 111 din Regulamentul privind marca UE

Amendamentul la regulamentul de utilizare a unei mărci colective sau de certificare nu va fi înscris în Registrul mărcilor UE dacă regulamentul amendat nu îndeplinește cerințele articolului 75 alineatul (2) sau ale articolului 84 din Regulamentul privind marca UE sau dacă atrage după sine unul dintre motivele de refuz menționate la articolul 76 sau 85 din Regulamentul privind marca UE.

Dacă amendamentul la regulament este acceptat, acesta va fi înscris și publicat.

Solicitantul amendamentului va specifica ce parte din regulamentul amendat trebuie înscris în Registrul mărcilor UE; aceasta poate fi:

În cazul mărcilor colective:

- numele și adresa titularului mărcii UE;
- scopul asociației sau scopul pentru care a fost constituită persoana juridică de drept public;
- organismele autorizate să reprezinte asociația sau persoana juridică;
- condițiile de afiliere;
- persoanele autorizate să utilizeze marca;
- dacă este cazul, condițiile de utilizare a mărcii, inclusiv sancțiunile;
- dacă marca desemnează originea geografică a produselor sau serviciilor, autorizația care conferă oricărei persoane ale cărei produse sau servicii au originea în zona geografică respectivă dreptul de a deveni membră a asociației.

În cazul mărcilor de certificare:

- numele și adresa titularului mărcii UE;
- o declarație potrivit căreia titularul îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 83 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE;
- caracteristicile produselor sau ale serviciilor care urmează să fie certificate prin marca UE de certificare, cum ar fi materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea sau acuratețea;
- condițiile de utilizare a mărcii UE de certificare, inclusiv sancțiunile;
- persoanele autorizate să utilizeze marca UE de certificare;
- modul în care organismul de certificare urmează să testeze caracteristicile respective și să supravegheze utilizarea mărcii UE de certificare.

În termen de 3 luni de la publicarea regulamentului modificat, terții ale căror drepturi ar putea fi afectate de modificare pot contesta înregistrarea acestuia. Pentru această procedură, se aplică *mutatis mutandis* dispozițiile privind observațiile formulate de terți.

5 Divizarea

5.1 Prevederi generale

Articolul 56 și secțiunea A punctul 25 din anexa I la Regulamentul privind marca UE

Articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

O înregistrare poate fi divizată în părți diferite nu numai ca rezultat al unui transfer parțial (a se vedea Ghidul, Partea E, Operațiuni în Registrul mărcilor UE, Secțiunea 3, Mărcile UE și desenele și modelele comunitare înregistrate ca obiecte ale dreptului de proprietate, Capitolul 1, Transferul), ci și la inițiativa titularului mărcii UE. Divizarea mărcii este deosebit de folositoare pentru izolarea unei mărci disputate în raport cu anumite produse sau servicii, menținând-o înregistrată pentru restul produselor sau serviciilor. Pentru informații privind divizarea cererilor de înregistrare a unei mărci UE, a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 1, Proceduri.

Dacă transferul parțial este gratuit și implică o modificare a dreptului de proprietate, în schimb pentru declarația de divizare a unei mărci se percep taxe, dar marca rămâne în proprietatea aceluiași titular. Dacă taxa nu este achitată, se consideră că declarația de divizare nu a fost depusă. Declarația trebuie formulată în una dintre cele cinci limbi ale Oficiului.

Pentru informații privind divizarea înregistrărilor internaționale care desemnează UE în temeiul Protocolului de la Madrid, a se vedea Ghidul, Partea M, Mărci internaționale, punctul 5, Divizarea.

5.2 Condiții de formă

5.2.1 Formularul și limba

Articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Declarația de divizare a unei mărci UE trebuie depusă în scris în una dintre cele cinci limbi ale Oficiului, și anume engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

Dacă însă declarația de divizare este depusă prin formularul pus la dispoziție de Oficiu conform articolului 65 din Regulamentul delegat privind marca UE, poate fi utilizat un formular redactat în orice limbă oficială a Uniunii, cu condiția ca formularul să fie completat în una dintre limbile Oficiului.

5.2.2 Taxe

Secțiunea A punctul 25 din anexa I la Regulamentul privind marca UE

Declarația face obiectul unei taxe de 250 EUR; declarația nu se consideră depusă până la achitarea taxei (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 3, Plata taxelor, a costurilor și a tarifelor).

5.2.3 Mențiuni obligatorii

Articolul 54 alineatul (4) și articolul 56 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Declarația de divizare trebuie să cuprindă:

- numărul de înregistrare al mărcii UE care urmează să fie divizată;
- numele și adresa titularului; dacă titularului i-a fost alocat anterior un număr de identificare de către Oficiu, este suficient să se indice acest număr de identificare împreună cu numele titularului;
- lista de produse și servicii din înregistrarea divizionară sau, dacă se creează mai multe înregistrări divizionare, lista corespunzătoare fiecăreia dintre acestea;
- lista produselor și serviciilor care vor rămâne desemnate de marca UE originală.

Produsele și serviciile trebuie distribuite între marca UE originală și noua marcă UE astfel încât să nu se suprapună unele cu celelalte. Împreună, cele două specificații nu trebuie să fie mai cuprinzătoare decât specificația originală. Produsele sau serviciile la care au fost formulate obiecții sau care au fost contestate (de exemplu, examinarea motivelor absolute, contestate în cadrul procedurii de opoziție etc.) trebuie să rămână în marca UE inițială. Numai produsele și serviciile care nu sunt contestate sau la care nu se formulează obiecții pot fi separate și plasate în cadrul noii mărci UE.

Prin urmare, mențiunile trebuie să fie clare, precise și neechivoce. De exemplu, în cazul în care marca UE cuprinde produse sau servicii din mai multe clase, iar „separarea” între înregistrarea veche și cea nouă se realizează pe clase complete, este suficient să se indice clasele care vor face parte din noua înregistrare sau cele care vor rămâne în cea anterioară.

Dacă declarația de divizare indică produse și servicii care sunt menționate în mod explicit în lista originală de produse și servicii, Oficiul va păstra automat în marca UE originală produsele și serviciile care nu sunt menționate în cererea de divizare. De exemplu, lista originală cuprinde produsele A, B și C, iar declarația de divizare se referă la C; Oficiul va păstra produsele A și B în înregistrarea originală și va crea o nouă înregistrare pentru C.

Pentru a stabili dacă se produce o restrângere ori o extindere a domeniului de aplicare al listei, se aplică regulile obișnuite în astfel de situații (a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 3, Clasificarea).

Este foarte recomandat ca în toate cazurile să se depună o listă clară și precisă a produselor și serviciilor care vor fi divizate, precum și o listă clară și precisă a produselor și serviciilor care vor rămâne în înregistrarea originală. În plus, lista originală trebuie clarificată. De exemplu, dacă lista originală se referea la *băuturi alcoolice*, iar divizarea se referă la *whisky* și *gin*, atunci lista originală trebuie modificată prin restrângerea sa la *băuturi alcoolice, mai puțin whisky și gin*.

Există și perioade în timpul cărora, din motive de economie de procedură sau pentru a garanta drepturile unor terți, nu se admit declarații de divizare. Aceste perioade sunt prevăzute la articolul 56 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, după cum urmează:

- Atât timp cât există proceduri de anulare pe rolul Oficiului (cerere de revocare sau de declarare a nulității), pot fi divizate din marca UE originală numai acele produse și servicii împotriva cărora nu se îndreaptă cererea de anulare. Oficiul interpretează articolul 56 alineatul 2 litera (a) din Regulamentul privind marca UE ca excluzând posibilitatea divizării nu doar atunci când s-ar diviza doar unele dintre produsele contestate din marca UE originală, cu efectul că procedurile de anulare ar trebui să fie divizate la rândul lor, ci și în cazul în care s-ar încerca divizarea de marca UE originală a tuturor produselor contestate. Totuși, în acest ultim caz titularului mărcii UE i se va oferi posibilitatea de a modifica declarația de divizare prin divizarea de marca UE originală a acelor produse și servicii care nu sunt contestate în procedura de anulare.
- Atât timp cât există proceduri suspendate pe rolul Camerelor de recurs, al Tribunalului sau al Curții de Justiție, din cauza efectului suspensiv al respectivelor proceduri, pot fi divizate de marca originală numai produsele și serviciile care nu sunt afectate de acestea.
- În mod similar, aceleași condiții se aplică ori de câte ori există o cerere reconvențională de revocare sau de declarare a nulității pe rolul unei instanțe competente în domeniul mărcilor UE. Această perioadă începe la data la care cererea reconvențională a fost introdusă pe rolul instanței competente în domeniul mărcilor UE și durează până la data la care Oficiul înscrie hotărârea instanței respective în Registrul mărcilor UE, conform articolului 128 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE.

5.3 Înregistrarea

Articolul 56 alineatele (5), (6) și (7) din Regulamentul privind marca UE

Dacă Oficiul acceptă declarația de divizare, se va crea o nouă înregistrare de la data acceptării, și nu retroactiv de la data declarației.

Noua înregistrare păstrează data de depunere și, în funcție de bunuri și servicii, datele oricărei priorități sau revendicări seniorității; efectul de senioritate poate deveni parțial.

Toate solicitările și cererile depuse și toate taxele achitate înainte de data la care Oficiul primește declarația de divizare se consideră de asemenea efectuate sau

achitate pentru înregistrarea divizionară rezultată. Cu toate acestea, taxele achitate pentru înregistrarea originală nu vor fi restituite. Efectele practice ale acestei prevederi pot fi ilustrate prin următoarele exemple:

- În cazul în care a fost depusă o cerere de înscriere a unei licențe, iar plata taxei pentru această înscriere a fost primită de Oficiu anterior declarației de divizare, licența va fi înscrisă în Registrul mărcilor UE atât pentru marca UE originală cât și pentru cea divizionară, dacă licența acoperă produsele și/sau serviciile la care se referă atât marca UE originală, cât și cea divizionară. Nu trebuie achitate alte taxe.
- În cazul în care o înregistrare a unei mărci UE, care conține două clase, urmează să fie divizată în două înregistrări, nu se vor datora taxe de clasă pentru reînnoire de la **data la care divizarea este înscrisă în Registrul mărcilor UE** dar, în schimb, se vor aplica două taxe de bază pentru reînnoire, câte una pentru fiecare înregistrare.

5.4 Dosar nou, publicare

Articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Pentru înregistrarea divizionară trebuie creat un nou dosar. Acesta trebuie să conțină toate documentele incluse în dosarul înregistrării originale, la care se adaugă toată corespondența referitoare la declarația de divizare, precum și toată corespondența referitoare la noua înregistrare.

Divizarea se publică în Buletinul mărcilor UE.

6 Revendicarea seniorității după înregistrare

Articolul 40 din Regulamentul privind marca UE

Decizia nr. EX-17-3 a directorului executiv al Oficiului din 18 septembrie 2017

6.1 Principii generale

Titularul unei mărci anterioare înregistrate într-un stat membru, inclusiv al unei mărci înregistrate în baza unor acorduri internaționale cu efect într-un stat membru, care deține o marcă UE identică pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca anterioară sau cuprinse în acestea se poate prevala de senioritatea mărcii UE anterioare în ceea ce privește statul membru în care sau pentru care este înregistrată aceasta.

Senioritatea poate fi revendicată oricând după înregistrarea mărcii UE.

6.2 Efectul juridic

În ceea ce privește efectul juridic al revendicării seniorității, a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 2, Formalități, punctul 13, aplicabil prin analogie revendicarea seniorității depuse după înregistrare.

6.3 Condiții de formă

6.3.1 Formularul și limba

Articolul 40 și articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Revendicarea seniorității trebuie adresată în scris Oficiului în una dintre cele cinci limbi ale acestuia, și anume engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

Dacă însă revendicarea seniorității este făcută prin formularul pus la dispoziție de Oficiu conform articolului 65 din Regulamentul delegat privind marca UE, poate fi utilizat un formular redactat în orice limbă oficială a Uniunii, cu condiția ca formularul să fie completate în una dintre limbile Oficiului.

6.3.2 Taxe

Pentru revendicarea seniorității nu se percep taxe.

6.3.3 Mențiuni obligatorii

Articolul 40 din Regulamentul privind marca UE

Decizia nr. EX-17-3 a Directorului Executiv al Oficiului, din 18.09.2017

O revendicare valabilă trebuie să conțină mențiunile enumerate la punctul 13.2 din Ghid, Partea B, Examinarea, Secțiunea 2, Formalități, aplicabile în egală măsură revendicărilor seniorității după înregistrare.

6.4 Examinare

Senioritatea poate fi revendicată de la data unei **înregistrări** anterioare, nu și de la data unei cereri de înregistrare anterioare. Data mărcii anterioare trebuie să fie o dată dinaintea datelor corespunzătoare ale mărcii UE (data de depunere sau, dacă există, data de prioritate).

Pentru detalii privind examinarea revendicărilor de senioritate, cerințele privind tripla identitate și exemple de cereri acceptabile și inacceptabile asupra seniorității, a se

vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 2, Formalități, punctele 13.2, 13.3, 13.4 și 13.6, care se aplică în egală măsură revendicărilor de senioritate depuse după înregistrare.

Dacă revendicarea seniorității nu îndeplinește condițiile de formă sau dacă mărcile nu sunt identice, Oficiul va notifica titularul și îi va acorda 2 luni pentru a remedia deficiența sau a transmite observațiile sale.

Dacă deficiența nu este remediată, Oficiul va informa titularul că dreptul de revendicare a seniorității i-a fost refuzat.

6.5 Înscriere și publicare

Articolul 39 alineatul (5), articolul 40 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (3) litera (f) din Regulamentul privind marca UE

Dacă revendicarea vechimii este corespunzătoare, Oficiul o va înregistra și va informa oficiile centrale pentru proprietatea industrială relevante din statele membre vizate.

Revendicarea seniorității va fi publicată în Buletinul mărcilor UE.

6.6 Anularea revendicărilor seniorității

Titularul mărcii UE poate să solicite oricând, din proprie inițiativă, anularea din Registrul mărcilor UE a revendicării seniorității.

Revendicările seniorității pot fi anulate și printr-o hotărâre a unei instanțe naționale (a se vedea articolul 6 din Directiva (UE) 2015/2436).

Anularea revendicării seniorității va fi publicată în Buletinul mărcilor UE. Articolul 111 alineatul (3) litera (f) din Regulamentul privind marca UE prevede că anularea seniorității va fi înscrisă în Registru.

7 Înlocuirea înregistrării unei mărci UE cu o înregistrare internațională

Articolul 111 alineatul (3) litera (t) și articolul 157 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 4 *bis* din Aranjamentul de la Madrid și Protocolul de la Madrid

Norma 21 din Regulamentul comun de aplicare a Aranjamentului și a Protocolului de la Madrid (RC)

În conformitate cu articolul 4 *bis* din Aranjamentul de la Madrid și din protocolul la acesta, titularul unei înregistrări internaționale care desemnează Uniunea Europeană poate solicita Oficiului să ia notă în Registrul său de faptul că o înregistrare a unei

mărci UE este înlocuită de înregistrarea internațională corespunzătoare. Se va considera că titularul are drepturi în Uniunea Europeană cu începere de la data de înregistrare a mărcii UE anterioare. Prin urmare, Oficiul va înscrie în Registrul mărcilor UE faptul că marca UE a fost înlocuită cu o desemnare a UE printr-o înregistrare internațională, iar înscrierea respectivă va fi publicată în Buletinul mărcilor Uniunii Europene.

Pentru mai multe informații privind înlocuirea, a se vedea Ghidul, Partea M, Mărci internaționale.

**GHID PRIVIND EXAMINAREA MĂRCILOR
UNIUNII EUROPENE**

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

Partea E

Operațiuni de Registru

Secțiunea 2

Transformarea

Cuprins

1	Introducere.....	1433
2	Transformarea mărcilor UE și a înregistrărilor internaționale care desemnează UE.....	1434
2.1	Transformarea mărcilor UE.....	1434
2.2	Transformarea înregistrărilor internaționale care desemnează UE.....	1435
3	Valabilitatea cererii de înregistrare a mărcii UE ca o condiție pentru transformare.....	1436
4	Motive care împiedică transformarea.....	1436
4.1	Revocarea din cauza neutilizării.....	1437
4.2	Motiv de refuz limitat la un stat membru sau extins la întreaga UE.....	1437
4.3	Retragere/renunțare în urma pronunțării unei hotărâri.....	1438
4.4	Competența de a decide asupra motivelor care împiedică transformarea.....	1439
5	Condiții de formă privind cererea de transformare.....	1439
5.1	Termenul.....	1439
5.1.1	Data de la care începe să curgă termenul în care Oficiul emite o notificare....	1440
5.1.2	Data de la care începe să curgă termenul în alte cazuri.....	1440
5.2	Cererea de transformare.....	1441
5.3	Limba.....	1443
5.4	Taxele.....	1444
6	Examinarea de către Oficiu.....	1444
6.1	Etapele procedurii, competența.....	1444
6.2	Examinarea.....	1444
6.2.1	Taxele.....	1445
6.2.2	Termenul.....	1445
6.2.3	Limba.....	1445
6.2.4	Formalitățile.....	1445
6.2.5	Motivele.....	1446
6.2.6	Reprezentarea.....	1447
6.2.7	Transformarea parțială.....	1447
6.3	Publicarea cererii și înscrierea în Registru.....	1448
6.4	Transmiterea către oficiile desemnate.....	1449

7 Efectele transformării..... 1450

Inactual

1 Introducere

Transformarea este procesul de preschimbare a unei cereri de înregistrare sau a unei înregistrări a unei mărci a Uniunii Europene (marcă UE) în una sau mai multe cereri naționale. Principalele caracteristici ale acestui proces sunt prevăzute la articolele 139-141 din Regulamentul privind marca UE și la articolele 22 și 23 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE. Dacă o marcă UE încetează să mai existe, în funcție de motivul specific pentru care se întâmplă acest lucru, aceasta poate fi transformată în mărci valabile în anumite state membre. Transformarea este deosebit de utilă pentru depășirea posibilelor probleme legate de caracterul unitar al mărcii UE. De exemplu, dacă o marcă UE se confruntă cu o problemă legată de înregistrare doar într-una sau în mai multe țări, din motive absolute sau ca urmare a unei opoziții bazate pe un drept anterior valabil doar într-una sau în mai multe țări, solicitantul mărcii UE poate solicita transformarea mărcii UE în cereri individuale de înregistrare ca mărci naționale în țările în care nu sunt afectate de aceste motive.

Sistemul mărcilor UE se bazează pe principiul că sistemul de mărci al Uniunii Europene și sistemele naționale sunt complementare. Acestea sunt interconectate în special prin procedurile de senioritate și de transformare. Sistemul este conceput în așa fel încât data de depunere anterioară a unui drept înregistrat prevalează întotdeauna pe teritoriul în care este valabil dreptul respectiv, indiferent dacă marca a fost înregistrată printr-o cerere la nivel național, printr-o desemnare internațională sau printr-o cerere de înregistrare ca marcă UE (15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.); 22/09/2008, R 207/2007-2, RESTORIA / RESTORIA, § 34).

Transformarea este un sistem pe două paliere, care implică în primul rând plata taxei de transformare și examinarea cererii de transformare de către Oficiu, iar în al doilea rând procedura de transformare propriu-zisă la oficiile naționale. În funcție de legislația națională, marca transformată se înregistrează imediat sau parcurge procedurile naționale de examinare, de înregistrare și de opoziție, la fel ca o cerere obișnuită de înregistrare a unei mărci naționale.

În cazul în care UE este desemnată într-o înregistrare internațională, iar desemnarea a fost retrasă, respinsă sau a încetat să producă efecte, se poate solicita, de asemenea, transformarea în cereri de înregistrare ca marcă națională într-un stat membru, în mai multe sau în toate statele membre, sau se poate face o desemnare ulterioară a statelor membre în conformitate cu sistemul de la Madrid.

Transformarea înregistrărilor internaționale care desemnează UE („conversion” în limba engleză) nu trebuie să fie confundată cu transformarea („transformation” în limba engleză), care este o caracteristică juridică introdusă de Protocolul de la Madrid cu scopul de a atenua consecințele perioadei de dependență de 5 ani și ale atacării la nivel central (încetarea efectului mărcii de bază) instituite în temeiul Aranjamentului de la Madrid (a se vedea articolul 6 alineatul (3) din Protocolul de la Madrid). Transformarea conform Protocolului de la Madrid permite unei mărci internaționale atacate la nivel central să fie transformată într-o cerere de înregistrare directă a unei

mărci UE, dar nu permite transformarea unei desemnări UE în cereri naționale. Pentru mai multe informații cu privire la transformarea conform Protocolului de la Madrid („transformation” în limba engleză), a se vedea Ghidul, Partea M, Mărci internaționale.

2 Transformarea mărcilor UE și a înregistrărilor internaționale care desemnează UE

2.1 Transformarea mărcilor UE

Articolul 139 alineatul (1), articolul 140 alineatul (1) și articolul 159 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 22 literele (e) și (f) și articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Solicitantul unei mărci UE sau titularul unei mărci UE înregistrate poate să ceară transformarea cererii sale de înregistrare a unei mărci UE sau a mărcii sale UE înregistrate. Se poate solicita transformarea în cereri de înregistrare ca marcă națională într-un stat membru, în mai multe sau în toate statele membre. În cazul Belgiei, al Luxemburgului și al Țărilor de Jos, termenul „cereri de înregistrare ca marcă națională” desemnează cererile de înregistrare a unei mărci Benelux, iar prin „oficiul național” se înțelege Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală (BOIP).

Transformarea este posibilă în următoarele situații („motive de transformare”):

- dacă cererea de înregistrare ca marcă UE a fost respinsă definitiv de Oficiu (articolul 139 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE), printr-o decizie întemeiată pe motive absolute sau relative de refuz în cadrul procedurii de examinare sau de opoziție;
- dacă cererea de înregistrare ca marcă UE a fost retrasă de solicitant (articolul 49 și articolul 139 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE);
- dacă cererea de înregistrare ca marcă UE este considerată retrasă, mai precis dacă nu au fost achitate taxele de clasă în termenul alocat după depunerea cererii (articolul 41 alineatul (5) și articolul 139 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE);
- dacă marca UE înregistrată încetează să mai producă efecte (articolul 139 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE), adică în următoarele situații:
 - dacă înregistrarea mărcii UE a făcut obiectul unei renunțări valabile (articolul 57 din Regulamentul privind marca UE);
 - dacă înregistrarea mărcii UE nu a fost reînnoită (articolul 53 din Regulamentul privind marca UE);
 - dacă înregistrarea mărcii UE a fost declarată nulă de Oficiu sau de o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene (articolele 62 și 128 din Regulamentul privind marca UE);

- dacă drepturile titularului mărcii UE înregistrate au fost revocate de către Oficiu sau de o instanță competentă în domeniul mărcilor UE (articolul 62 din Regulamentul privind marca UE), cu excepția revocării din cauza neutilizării mărcii (articolul 139 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE).

2.2 Transformarea înregistrărilor internaționale care desemnează UE

Titularul unei înregistrări internaționale care desemnează UE poate solicita transformarea desemnării UE:

- în cereri de înregistrare ca marcă națională într-un stat membru, în mai multe sau în toate statele membre;
- în desemnări ulterioare ale unuia sau mai multor state membre, în conformitate cu Aranjamentul de la Madrid sau cu Protocolul de la Madrid (transformare de tip „opting back”), cu condiția ca statul membru să fi fost parte la oricare dintre tratate nu doar la momentul cererii de transformare, ci și la data desemnării UE;
- în cereri de înregistrare ca marcă națională pentru unele state membre și în desemnări ulterioare pentru alte state membre. Același stat membru poate fi selectat o singură dată.

Transformarea înregistrării internaționale este posibilă în următoarele situații („motive de transformare”) în care desemnarea UE din cadrul înregistrării internaționale încetează să producă efecte:

- dacă efectele înregistrării internaționale care desemnează UE au fost declarate nule de Oficiu sau de o instanță competentă în domeniul mărcilor UE (articolul 198 din Regulamentul privind marca UE, articolul 34 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE);
- dacă renunțarea la desemnarea UE a fost înregistrată în Registrul Internațional (norma 25 alineatul (1) și norma 27 din RC ⁸¹);
- dacă Oficiul este informat de OMPI că înregistrarea internațională nu a fost reînnoită pentru UE, iar perioada de grație pentru reînnoire a luat sfârșit (norma 31 alineatul (4) litera (b) din RC);
- dacă înregistrarea internațională care desemnează UE a fost respinsă definitiv de Oficiu (articolul 78 alineatul (5) literele (b) și (c) din Regulamentul delegat privind marca UE, articolul 33 alineatul (2) literele (b) și (c) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE).

Transformarea poate fi solicitată pentru toate sau pentru o parte din produsele sau serviciile la care se face referire în actul sau în decizia menționată mai sus.

În cazul în care actul sau decizia menționată mai sus face referire numai la unele dintre produsele și serviciile pentru care a fost solicitată sau înregistrată marca, transformarea poate fi solicitată numai pentru aceste produse sau servicii specifice sau pentru o parte dintre ele.

⁸¹ Regulamentul comun de aplicare a Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor și a Protocolului referitor la acest aranjament (RC).

Transformarea de tip „opting back” poate să nu fie solicitată în cazul în care anularea înregistrării internaționale a fost înscrisă în Registrul Internațional (norma 25 alineatul (1) și norma 27 din RC). În acest caz, este disponibilă doar transformarea națională.

3 Valabilitatea cererii de înregistrare a mărcii UE ca o condiție pentru transformare

Articolul 139 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Transformarea solicitată în baza unei cereri de înregistrare ca marcă UE este posibilă numai dacă cererea de înregistrare a mărcii UE este valabilă (a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 2, Formalități).

4 Motive care împiedică transformarea

Articolul 93, articolul 139 alineatul (2), articolul 140 alineatele (1), (3) și (4) și articolul 202 alineatele (6), (7) și (9) din Regulamentul privind marca UE

Transformarea nu se realizează în următoarele situații:

- dacă o marcă UE înregistrată sau o înregistrare internațională care desemnează UE a fost revocată ca urmare a neutilizării (a se vedea punctul 4.1 de mai jos) sau
- dacă motivul specific pentru care încetează să mai aibă efect cererea de înregistrare a mărcii UE, marca UE înregistrată sau înregistrarea internațională care desemnează UE ar împiedica înregistrarea aceleiași mărci în statul membru vizat (a se vedea punctul 4.2 de mai jos). Astfel, o cerere de transformare a unei cereri de marcă UE care a fost respinsă nu va fi admisibilă pentru statul membru în care se aplică motivele de respingere, de nulitate sau de revocare sau
- fără a aduce atingere articolului 139 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, dacă transformarea vizează o cerere de înregistrare ca marcă UE de certificare sau o marcă UE de certificare înregistrată, iar legislația națională a statului membru în cauză nu prevede înregistrarea mărcilor de garanție sau de certificare în temeiul articolului 28 din Directiva (UE) 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.

Cererea de transformare va fi respinsă chiar și atunci când motivul de transformare este retragerea cererii, dacă retragerea are loc ca urmare a unei decizii de respingere a mărcii dintr-un motiv care ar împiedica înregistrarea în statul membru vizat, iar decizia nu a fost atacată.

Cererea de transformare va fi respinsă (a se vedea punctul 4.3 de mai jos) chiar și atunci când motivul de transformare este renunțarea la o înregistrare, dacă renunțarea are loc ca urmare a unei decizii de decădere din drepturile asupra mărcii UE sau asupra înregistrării internaționale din motive de neutilizare sau ca urmare a unei decizii

de respingere a mărcii pe baza unui motiv care ar împiedica înregistrarea în statul membru vizat, iar decizia nu a fost atacată,.

4.1 Revocarea din cauza neutilizării

Articolul 139 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind marca UE

Primul motiv de împiedicare a transformării este acela că drepturile titularului mărcii UE sau al înregistrării internaționale au fost revocate ca urmare a neutilizării mărcii.

Transformarea nu va avea loc în cazul în care drepturile titularului mărcii UE sau al înregistrării internaționale au fost revocate ca urmare a neutilizării mărcii, în afară de cazul în care marca UE sau înregistrarea internațională a fost utilizată într-un mod care ar fi considerat utilizare efectivă conform legislației statului membru pentru care se solicită transformarea.

Nu sunt permise obiecții ulterioare pe fondul cauzei din partea solicitantului transformării. De exemplu, dacă marca UE a fost revocată din cauza neutilizării, solicitantul transformării nu poate susține în fața Oficiului că are posibilitatea să demonstreze utilizarea mărcii într-un anumit stat membru.

4.2 Motiv de refuz limitat la un stat membru sau extins la întreaga UE

Articolul 139 alineatul (2) litera (b) și articolul 140 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Al doilea motiv care împiedică transformarea constă în motivele de refuz, de revocare (din alte cauze decât neutilizarea) sau de declarare a nulității. Această situație apare atunci când decizia Oficiului sau a unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene afirmă în mod expres că motivul de refuz, de revocare sau de declarare a nulității se aplică în legătură cu un anumit stat membru și împiedică transformarea pentru statul membru respectiv (05/03/2009, R 1619/2008-2, ORANGE (col.), § 23-24).

Exemple

- În cazul în care motivul absolut de refuz există pentru o singură limbă, transformarea nu va avea loc în statele membre în care limba respectivă este limbă oficială. De exemplu, dacă a fost invocat un motiv absolut de refuz legat de publicul vorbitor de engleză, transformarea nu va avea loc pentru Regatul Unit, Irlanda și Malta (a se vedea articolul 140 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE).
- În cazul în care motivul absolut de refuz există într-un singur stat membru, situație care poate apărea deoarece marca este descriptivă sau înșelătoare numai într-un anumit stat membru, dar nu și în altele (a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 4, Motive absolute de refuz), transformarea nu va avea loc pentru acel

stat membru, dar poate fi solicitată pentru toate statele membre în care nu a fost constatat motivul de refuz respectiv.

- În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii UE sau înregistrarea internațională care desemnează UE a fost respinsă în cadrul unei opoziții bazate pe o marcă națională anterioară, existentă într-un anumit stat membru, transformarea nu va avea loc pentru statul membru respectiv. Dacă opoziția se bazează pe mai multe drepturi anterioare din diferite state membre, dar hotărârea definitivă respinge cererea de înregistrare a mărcii UE sau înregistrarea internațională care desemnează UE pe baza **unui singur** drept dintre cele anterioare, transformarea poate fi solicitată pentru celelalte state membre. De exemplu, dacă o opoziție bazată pe un drept național existent în Franța, în Italia și în Regatul Unit are succes în ceea ce privește dreptul național din Regatul Unit, iar celelalte drepturi anterioare nu sunt analizate, transformarea nu va avea loc pentru Regatul Unit, dar poate avea loc pentru Italia și Franța (și pentru toate celelalte state membre) (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletext International, EU:T:2006:124).
- În conformitate cu articolul 140 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE, aplicabil prin analogie și înregistrărilor internaționale care desemnează UE în conformitate cu articolul 202 alineatul (8) din același regulament, dacă cererea de înregistrare a mărcii UE a fost respinsă sau marca UE înregistrată a fost declarată nulă din motive relative, bazate pe o marcă UE anterioară sau pe un alt drept de proprietate industrială din Uniunea Europeană, acest lucru are ca efect excluderea transformării pentru întreaga Uniune Europeană, chiar dacă există risc de confuzie numai într-o parte a Uniunii.

În cazul în care o marcă UE sau o înregistrare internațională care desemnează UE a fost declarată nulă în cadrul procedurilor de declarare a nulității inițiate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE („reacreditare”), acest lucru are ca efect excluderea transformării pentru întreaga Uniune Europeană.

4.3 Retragere/renunțare în urma pronunțării unei hotărâri

Dacă solicitantul își retrage cererea de înregistrare a mărcii UE sau titularul renunță la marca UE sau la desemnarea Uniunii Europene înainte ca hotărârea să devină definitivă (de exemplu, în timpul perioadei în care se poate formula apelul), iar ulterior solicită transformarea mărcii în mărci naționale în unele sau în toate statele membre pentru care se aplică un motiv de refuz, de decădere sau de declarare a nulității, cererea de transformare va fi respinsă pentru statele membre respective.

Dacă solicitantul sau titularul formulează un apel și ulterior retrage sau restrânge cererea de înregistrare respinsă ori renunță, parțial sau total, la marca UE sau la desemnarea care a fost declarată nulă sau pentru care a fost decăzut din drepturi, după care solicită o transformare, atunci retragerea, restrângerea sau renunțarea va fi înaintată camerei de recurs competente și poate fi suspendată în așteptarea rezultatului căii de atac (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177,

§ 43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), § 25-27; 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY'S). Numai după prelucrarea retragerii, a restrângerii sau a renunțării va fi posibil ca transformarea să fie transmisă ca admisibilă tuturor statelor membre pentru care a fost solicitată, sau să fie respinsă, în funcție de rezultatul cauzei (a se vedea și Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 1, Proceduri de anulare și Partea E, Operațiuni în Registrul mărcilor UE, Secțiunea 1, Modificări ale unei înregistrări).

Pentru informații privind suspendarea înregistrării renunțărilor în timpul procedurilor de anulare, a se vedea Ghidul, Partea D, Anularea, Secțiunea 1, Proceduri de anulare, punctul 4.3.

4.4 Competența de a decide asupra motivelor care împiedică transformarea

Articolul 140 alineatele (1) și (3) din Regulamentul privind marca UE

Oficiul va decide dacă cererea de transformare îndeplinește condițiile prevăzute în regulament, în coroborare cu eventualele hotărâri definitive care au generat transformarea (dispozitivul și motivarea acestora).

Dacă există vreun motiv care împiedică transformarea, Oficiul va refuza să înainteze cererea de transformare oficiului național respectiv sau, în cazul unei transformări de tip „opting back”, va refuza să transmită transformarea la OMPI ca desemnare ulterioară pentru statele membre pentru care nu poate avea loc transformarea. Această decizie poate fi atacată.

5 Condiții de formă privind cererea de transformare

5.1 Termenul

Termenul general pentru solicitarea transformării este de 3 luni. Data de la care termenul începe să curgă depinde de motivul pentru care se solicită transformarea.

Termenul nu poate fi prelungit.

În plus, nu poate fi solicitată continuarea procedurilor pentru acest termen (articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE). În schimb, *restitutio in integrum* este, în principiu, posibilă.

5.1.1 Data de la care începe să curgă termenul în care Oficiul emite o notificare

Articolul 139 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Dacă cererea de înregistrare a mărcii UE este considerată retrasă, poate fi depusă o cerere de transformare într-un interval de trei luni de la data notificării corespunzătoare din partea Oficiului.

Notificarea va fi inclusă în comunicarea privind pierderea drepturilor.

5.1.2 Data de la care începe să curgă termenul în alte cazuri

Articolul 139 alineatele (5) și (6) din Regulamentul privind marca UE

În toate celelalte cazuri, termenul de 3 luni pentru solicitarea transformării începe să curgă automat, și anume:

- dacă cererea de înregistrare a mărcii UE este retrasă, în ziua în care retragerea este primită de Oficiu;
- dacă se renunță la marca UE, în ziua în care renunțarea este înscrisă în Registrul mărcilor UE, adică ziua în care aceasta intră în vigoare în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE;
- dacă protecția conferită de înregistrarea internațională a fost restrânsă sau s-a renunțat la aceasta, cu efect la nivelul UE, la data înregistrării de către OMPI a restrângerii sau a renunțării în conformitate cu norma 27 alineatul (1) litera (b) din RC;
- dacă înregistrarea mărcii UE nu a fost reînnoită, în ziua următoare ultimei zile din perioada în care se poate depune o cerere de reînnoire în conformitate cu articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE, adică după 6 luni de la expirarea înregistrării;
- dacă înregistrarea internațională nu a fost reînnoită cu efect la nivelul UE, în ziua următoare ultimei zile în care reînnoirea încă mai poate fi efectuată la OMPI, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Protocolul de la Madrid;
- dacă se respinge cererea de înregistrare a mărcii UE sau înregistrarea internațională care desemnează UE, la data la care decizia devine definitivă;
- dacă marca UE sau înregistrarea internațională care desemnează UE este declarată nulă sau titularul său este decăzut din drepturi, la data la care devine definitivă decizia Oficiului sau hotărârea instanței competente în domeniul mărcilor UE.

O decizie a Oficiului devine definitivă:

- dacă nu s-a formulat niciun apel, la sfârșitul termenului de 2 luni în care poate fi apelul, conform articolului 68 din Regulamentul privind marca UE;

- în urma unei decizii a camerelor de recurs, la sfârșitul termenului în care aceasta poate fi atacată la Tribunal sau, după caz, la data hotărârii definitive a Curții de Justiție.

O hotărâre a unei instanțe competente în domeniul mărcilor UE devine definitivă:

- dacă nu s-a formulat nicio cale de atac, la sfârșitul termenului în care poate fi formulată o cale de atac conform legislației naționale;
- în toate celelalte cazuri, la data hotărârii definitive a instanței competente în domeniul mărcilor UE în ultimă instanță (a doua sau a treia).

De exemplu, dacă o marcă UE este respinsă printr-o decizie a Oficiului întemeiată pe motive absolute de refuz, care este **notificată** la data de 11 noiembrie 2011, decizia devine definitivă la 11 ianuarie 2012. Perioada de 3 luni pentru solicitarea transformării se încheie la 11 aprilie 2012.

5.2 Cererea de transformare

Articolul 140 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 65 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul delegat privind marca UE

Cererea de transformare trebuie depusă la Oficiu. Formularul online se găsește pe site-ul Oficiului, la adresa: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>.

Formularul „Cerere de transformare a unei înregistrări internaționale care desemnează UE” se găsește pe site-ul Oficiului, la adresa: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/international-application-forms>. Acest formular poate fi utilizat și pentru transformarea de tip „opting back”. De asemenea, se poate utiliza și formularul MM16 al OMPI. Oficiul va transmite însă la OMPI datele referitoare la transformare în format electronic.

Utilizarea formularelor puse la dispoziție de Oficiu îi permite acestuia să extragă informațiile relevante cu privire la marca UE transformată și datele referitoare la solicitant și la reprezentantul acestuia din baza de date și să le transmită oficiilor desemnate, împreună cu Formularul de transformare.

Articolul 140 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 22 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Solicitanții sau reprezentanții acestora trebuie să furnizeze următoarele informații (articolul 22 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE).

- Numele și adresa solicitantului transformării, adică solicitantul sau titularul mărcii UE solicitate sau înregistrate sau titularul înregistrării internaționale.
- Numărul de depunere a cererii de înregistrare a mărcii UE sau numărul de înregistrare al mărcii UE sau al înregistrării internaționale.

- Indicarea motivului pe baza căruia se solicită transformarea:
 - dacă transformarea este solicitată în urma retragerii cererii, trebuie indicată data retragerii;
 - dacă transformarea este solicitată ca urmare a faptului că nu a fost reînnoită înregistrarea, trebuie indicată data la care a expirat protecția;
 - dacă transformarea este solicitată ca urmare a renunțării la o marcă UE, trebuie indicată data la care aceasta a fost înscrisă în Registru;
 - dacă transformarea este solicitată ca urmare a unei renunțări parțiale, trebuie indicate produsele sau serviciile pentru care marca UE nu mai este protejată și data la care a fost înscrisă în Registru renunțarea parțială;
 - dacă transformarea este solicitată ca urmare a unei restrângerii, trebuie indicate produsele sau serviciile care nu mai sunt protejate de marca UE solicitată, precum și data restrângerii;
 - dacă transformarea este solicitată deoarece marca încetează să producă efecte ca urmare a hotărârii unei instanțe competente în domeniul mărcilor UE, trebuie indicată data la care hotărârea a devenit definitivă și trebuie prezentată o copie a hotărârii respective, care poate fi în limba în care a fost pronunțată hotărârea;
 - dacă transformarea este solicitată deoarece o înregistrare internațională care desemnează UE a fost respinsă definitiv de Oficiu, trebuie indicată data acestei decizii;
 - dacă transformarea este solicitată deoarece au fost declarate nule efectele unei înregistrări internaționale care desemnează UE, de către Oficiu sau de către o instanță competentă în domeniul mărcilor UE, trebuie indicată data deciziei Oficiului sau data la care a devenit definitivă hotărârea instanței competente în domeniul mărcilor UE, anexându-se o copie a hotărârii;
 - dacă transformarea este solicitată ca urmare a renunțării la desemnarea UE sau a anulării acesteia de către OMPI, trebuie indicată data înregistrării de către OMPI a renunțării sau a anulării;
 - dacă transformarea este solicitată deoarece nu a fost reînnoită înregistrarea internațională care desemnează UE, iar perioada de grație pentru reînnoire a luat sfârșit, trebuie indicată data la care a expirat protecția.
- Indicarea statului membru sau a statelor membre pentru care se solicită transformarea. În cazul înregistrărilor internaționale trebuie să se indice, de asemenea, dacă se solicită transformarea într-o cerere națională pentru statul membru respectiv sau într-o desemnare a statului membru în conformitate cu Aranjamentul de la Madrid sau cu protocolul aferent. În ceea ce privește Belgia, Țările de Jos și Luxemburg, transformarea poate fi solicitată doar pentru aceste trei țări împreună, nu separat. Formularul de transformare pus la dispoziție de Oficiu permite ca Belgia, Țările de Jos și Luxemburg să fie desemnate doar împreună. Dacă solicitantul indică doar una din aceste trei țări, Oficiul va considera că cererea de transformare este pentru Belgia, Țările de Jos și Luxemburg și va trimite cererea la Oficiul de Proprietate Intelectuală al Benelux (BOIP).
- În cazul în care solicitarea nu vizează toate produsele sau serviciile pentru care a fost depusă cererea de înregistrare sau pentru care a fost înregistrată marca UE, se va preciza faptul că se referă doar la o parte din produsele și serviciile desemnate

de cererea de înregistrare sau de marca înregistrată, împreună cu specificarea produselor și serviciilor pentru care se solicită transformarea.

- Se va preciza și faptul că transformarea se solicită pentru produse și servicii diferite de la un stat membru la altul, indicându-se produsele și serviciile desemnate pentru fiecare stat membru.

Cererea de transformare poate conține, de asemenea, numirea unui reprezentant pe lângă un oficiu național desemnat, dacă sunt bifate rubricile relevante din anexa la Formularul de transformare. Această precizare este opțională și nu este relevantă pentru procedura de transformare derulată de Oficiu, însă va fi utilă pentru oficiile naționale în momentul în care vor primi o cerere de transformare, deoarece vor putea să comunice neîntârziat cu un reprezentant autorizat să își exercite prerogativele pe lângă aceste oficii (a se vedea punctul 6 de mai jos).

5.3 Limba

Articolul 146 alineatul (6) și articolul 206 din Regulamentul privind marca UE

Dacă cererea de transformare vizează o cerere de înregistrare ca marcă UE, aceasta trebuie depusă în limba în care a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii UE sau în a doua limbă indicată în aceasta.

Dacă cererea de transformare vizează o înregistrare internațională care desemnează UE înainte de emiterea unei declarații privind acordarea protecției în conformitate cu articolul 79 din Regulamentul delegat privind marca UE, această cerere trebuie depusă în limba în care a fost depusă cererea internațională la OMPI sau în a doua limbă indicată în aceasta.

Articolul 146 alineatul (6) și articolul 206 din Regulamentul privind marca UE

Dacă cererea de transformare vizează o marcă UE înregistrată, aceasta poate fi depusă în oricare dintre cele cinci limbi ale Oficiului.

Dacă cererea de transformare vizează o înregistrare internațională care desemnează UE după emiterea unei declarații de acordare a protecției, cererea poate fi depusă în oricare dintre cele cinci limbi ale oficiului, exceptând cazul unei transformări de tip „opting back”, situație în care cererea trebuie depusă în limba engleză, franceză sau spaniolă.

Dacă însă cererea de transformare este depusă prin intermediul formularului pus la dispoziție de Oficiu în temeiul articolului 65 din Regulamentul delegat privind marca UE, formularul poate fi redactat în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii, cu condiția ca rubricile sale să fie completate într-una dintre limbile Oficiului. Această mențiune se referă în special la lista de produse și servicii desemnate de cererile de transformare parțială.

5.4 Taxele

Articolul 140 alineatele (1) și (3), articolul 180 alineatul (3) și anexa I secțiunea A punctul 23 din Regulamentul privind marca UE

Cererea de transformare, inclusiv de transformare a unei înregistrări internaționale care desemnează UE, face obiectul unei taxe în valoare de 200 EUR. Cererea nu este considerată depusă decât după achitarea taxei de transformare. Aceasta înseamnă că taxa de transformare trebuie achitată în termenul de 3 luni menționat mai sus. Plata efectuată după expirarea termenului va fi considerată efectuată la timp dacă persoana respectivă prezintă dovezi conform cărora plata a fost efectuată la o bancă sau a fost transmis un ordin de transfer într-un stat membru în termenul de 3 luni alocat și, totodată, achită o suprataxă de 10 % din suma totală datorată (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 3, Plata taxelor, a costurilor și a tarifelor).

6 Examinarea de către Oficiu

6.1 Etapele procedurii, competența

Articolul 140 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 23 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Oficiul va soluționa cererile de transformare prin:

- examinarea;
- publicarea și
- transmiterea acestora la oficiile desemnate.

6.2 Examinarea

Examinarea de către Oficiu a cererii de transformare vizează următoarele aspecte:

- taxele
- termenul
- limba
- formalitățile
- motivele
- reprezentarea
- transformarea parțială.

6.2.1 Taxele

Articolul 140 alineatul (3) și articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Oficiul va verifica dacă taxa de transformare a fost achitată în termenul aplicabil.

Dacă taxa de transformare nu a fost achitată în termenul aplicabil, Oficiul va informa solicitantul că cererea de transformare este considerată nedepusă. Eventualele taxe achitate după expirarea termenului vor fi restituite.

6.2.2 Termenul

Articolul 140 alineatul (3) și articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Atunci când cererea de transformare este considerată depusă deoarece taxa de transformare a fost achitată în termenul aplicabil (a se vedea punctul 6.2.1 de mai sus), Oficiul va verifica dacă cererea a fost depusă în termenul limită de 3 luni.

Dacă cererea de transformare nu a fost depusă în termenul relevant, dar plata a fost primită la timp, Oficiul va respinge cererea ca inadmisibilă. Eventualele taxe achitate nu vor fi restituite.

6.2.3 Limba

Articolul 146 alineatul (6) și articolul 206 din Regulamentul privind marca UE

Oficiul va examina dacă cererea a fost depusă în limba corectă.

Dacă cererea este depusă într-o limbă care nu este una dintre limbile acceptabile pentru procedura de transformare (a se vedea punctul 5.3 de mai sus), Oficiul va trimite solicitantului o scrisoare de clarificare și va specifica un termen în care acesta poate modifica cererea de transformare. Dacă solicitantul nu răspunde scrisorii, cererea nu va fi tratată și se va considera că nu a fost depusă. Eventualele taxe achitate nu vor fi restituite.

6.2.4 Formalitățile

Articolul 22 literele (b), (d) și (e) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Oficiul va analiza dacă cererea este conformă cu condițiile de formă menționate în regulamentele privind marca UE (a se vedea punctul 5 de mai sus).

În cazul în care solicitantul transformării nu a utilizat Formularul de transformare pus la dispoziție de Oficiu, precum și dacă neconformitatea constă în faptul că solicitantul nu a indicat elementele menționate la articolul 22 litera (b), (d) sau (e) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE, fie Oficiul va invita solicitantul să prezinte informațiile care lipsesc, fie, dacă aceste informații pot fi ușor extrase din datele aflate la dispoziția Oficiului, acesta va considera că a fost autorizat să pună extrasele relevante aflate în baza sa de date la dispoziția oficiilor desemnate.

6.2.5 Motivele

Articolul 139 alineatul (2) și articolul 202 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE

Oficiul va analiza:

- dacă există vreunul dintre motivele de transformare menționate la punctul 2 de mai sus;
- dacă există vreunul dintre motivele care împiedică transformarea, menționate la punctul 4 de mai sus;
- în cazul transformărilor de tip „opting back”, dacă la data înregistrării internaționale ar fi fost posibilă desemnarea statului membru respectiv în cadrul unei cereri internaționale;
- în cazul transformărilor parțiale, dacă produsele și serviciile care urmează să fie transformate se regăseau efectiv printre produsele și serviciile mărcii UE sau ale înregistrării internaționale care desemnează UE (și nu depășeau sfera acestora) la momentul expirării sale sau când a încetat să producă efecte (a se vedea punctul 6.3 de mai jos);
- în cazul transformărilor parțiale în care o parte a mărcii UE sau a înregistrării internaționale care desemnează UE rămâne valabilă, dacă produsele și serviciile care urmează să fie transformate se suprapun cu produsele și serviciile pentru care marca rămâne valabilă (a se vedea punctul 6.3 de mai jos).

Scopul acestor ultime două etape ale examinării este acela de a evita transformarea pentru un număr sau un volum de produse și servicii mai mare decât cel al produselor și serviciilor afectate de respingere sau de anulare.

Atunci când cererea de transformare nu este conformă cu oricare dintre celelalte elemente și indicații obligatorii menționate la punctele 4 și 5.2 de mai sus, Oficiul va trimite solicitantului o scrisoare de clarificare și va specifica un termen în care acesta poate modifica cererea de transformare. Dacă solicitantul nu răspunde scrisorii, cererea nu va fi tratată și se va considera că nu a fost depusă. Eventualele taxe achitate nu vor fi restituite.

6.2.6 Reprezentarea

Articolul 119 alineatul (3) și articolul 120 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 74 alineatele (1)-(3) din Regulamentul delegat privind marca UE

Pentru procedura de transformare se aplică normele generale privind reprezentarea (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 5, Reprezentarea profesională). Solicitantul transformării poate numi un reprezentant nou sau unul suplimentar (avocat sau reprezentant autorizat de Oficiu).

Orice împuternicire de a acționa în numele solicitantului sau al titularului se aplică numai acțiunilor întreprinse pe lângă Oficiu. Legislația națională relevantă stabilește dacă un reprezentant desemnat pentru proceduri pe lângă Oficiu poate să acționeze pe lângă oficiul național în legătură cu cererea națională care rezultă și, în caz afirmativ, dacă acesta este obligat să prezinte o autorizație suplimentară.

6.2.7 Transformarea parțială

Articolul 139 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 22 litera (e) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

În cazul în care transformarea este solicitată numai pentru o parte din produse și servicii sau pentru produse și servicii diferite de la un stat membru la altul („transformare parțială”), Oficiul va examina dacă produsele și serviciile pentru care se solicită transformarea se regăsesc printre produsele și serviciile cărora li se aplică motivul de transformare. La această evaluare se aplică aceleași criterii ca în situații procedurale asemănătoare, cum ar fi restrângerea unei cereri sau refuzul parțial în cadrul procedurilor de opoziție.

Dacă cererea este respinsă parțial sau înregistrarea este declarată parțial nulă sau titularul său este decăzut parțial din drepturi, transformarea poate fi solicitată numai pentru produsele sau serviciile pentru care a fost respinsă cererea sau pentru care înregistrarea a fost declarată nulă sau pentru care titularul a fost decăzut din drepturi, nu și pentru produsele sau serviciile în raport cu care cererea sau înregistrarea rămâne valabilă.

În cazul în care cererea este respinsă parțial, sau înregistrarea este declarată nulă sau revocată în parte, restrânsă sau se renunță parțial la înregistrare, transformarea poate fi solicitată numai pentru produsele sau serviciile restrânse sau la care s-a renunțat parțial, nu și pentru produsele sau serviciile în raport cu care cererea sau înregistrarea rămâne valabilă. Totuși, vă rugăm să verificați punctul 4.3 de mai sus pentru a vedea în ce situații are loc această restrângere sau renunțare parțială ca urmare a unei decizii.

În cazurile menționate mai sus, solicitantul trebuie să indice produsele și serviciile pentru care solicită transformarea. Exprimarea restrângerii într-un mod negativ, de exemplu prin utilizarea unor expresii precum „băuturi cu excepția ...”, este admisibilă în același fel în care este admisibilă o astfel de expresie atunci când se depune sau se restricționează o cerere de înregistrare a unei mărci UE, sau când se renunță parțial la o marcă UE înregistrată (a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 3, Clasificarea).

6.3 Publicarea cererii și înscrierea în Registru

Articolul 111 alineatul (3) litera (p) și articolul 140 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

La momentul acceptării unei cereri de transformare care este considerată a fi depusă deoarece taxa prevăzută a fost achitată, dacă transformarea vizează o cerere de înregistrare a unei mărci UE publicate sau o marcă UE înregistrată, Oficiul efectuează o înscriere în Registrul mărcilor Uniunii Europene, înregistrând primirea cererii de transformare.

Articolul 140 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

După ce finalizează examinarea cererii de transformare și constată conformitatea acesteia, Oficiul înregistrează cererea și o publică în Buletinul mărcilor UE. Cererea de transformare nu se publică însă dacă este depusă înainte de publicarea cererii de înregistrare a mărcii UE în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul privind marca UE.

Articolul 140 alineatele (1) și (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 23 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Cererea de transformare se publică numai după ce Oficiul a finalizat examinarea și a constatat conformitatea acesteia și după achitarea taxei prevăzute.

Articolul 23 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Publicarea cererii de transformare trebuie să conțină indicațiile prevăzute la articolul 23 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE și, cu excepția cazului în care vizează o înregistrare internațională care desemnează UE, trebuie să includă o trimitere la publicarea anterioară în Buletinul mărcilor UE, precum și data cererii de transformare.

Articolul 40 alineatul (1) și articolul 202 alineatele (5), (6), (7) și (8) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 23 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Listele de produse și servicii pentru care se solicită transformarea nu vor fi publicate dacă transformarea se referă la o înregistrare internațională care desemnează UE.

6.4 Transmiterea către oficiile desemnate

Articolul 140 alineatele (3) și (5) și articolul 141 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Imediat ce finalizează examinarea cererii de transformare și constată conformitatea acesteia, Oficiul transmite cererea la oficiile desemnate. Transmiterea se face indiferent dacă a avut sau nu loc publicarea.

Oficiul trimite oficiilor desemnate o copie a cererii de transformare și le pune la dispoziție un extras din baza sa de date care conține datele menționate la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE, cu privire la marca UE sau la înregistrarea internațională transformată. Orice oficiu central de proprietate industrială la care se transmite cererea de transformare poate obține de la Oficiu orice informații suplimentare privind cererea, pentru a putea să ia o hotărâre cu privire la marca națională care rezultă din transformare.

Articolul 140 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE

În același timp, Oficiul informează solicitantul transformării cu privire la data transmiterii la oficiile desemnate.

În cazul transformărilor de tip „opting back”, OMPI prelucrează cererea ca o desemnare ulterioară, în conformitate cu norma 24 alineatele (6) și (7) din RC.

Dacă oficiul desemnat este un oficiu național, transformarea va avea ca rezultat o cerere sau o înregistrare națională.

Articolul 141 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Legislația națională în vigoare în statele membre vizate poate să prevadă că cererea de transformare trebuie să respecte una dintre cerințele următoare, sau chiar pe toate.

- plata unei taxe pentru cererea națională;
- depunerea unei traduceri a cererii și a documentelor conexe într-una din limbile oficiale ale statului membru vizat. Ca mențiune specială, în cazul cererilor de transformare anterioare publicării mărcii UE, oficiul național solicită de obicei traducerea listei de produse și servicii;

- indicarea adresei de comunicare în statul membru vizat;
- depunerea unei reprezentări a mărcii în numărul de exemplare specificat de statul membru respectiv.

Normele naționale privind numirea unui reprezentant intern sunt în continuare aplicabile. În cazul în care se face uz de opțiunea de a indica în Formularul de transformare un reprezentant pentru demersurile pe lângă un oficiu național specific, oficiul național respectiv va fi în măsură să comunice direct cu reprezentantul, astfel încât să nu fie necesară o comunicare separată pentru numirea unui reprezentant intern.

Articolul 141 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Este posibil ca legislația națională să nu impună pentru cererea de transformare condiții de formă diferite sau suplimentare față de cele prevăzute în regulamentele privind marca UE.

7 Efectele transformării

Articolul 139 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

În fiecare stat membru vizat, cererea de înregistrare ca marcă națională care rezultă din transformare va beneficia de data de depunere sau, după caz, de data de prioritate a cererii de înregistrare ca marcă UE, precum și de senioritatea mărcii anterioare cu efect pentru statul membru respectiv care a fost revendicată în mod valabil în cererea de înregistrare a mărcii UE sau la înregistrarea mărcii UE în conformitate cu articolul 39 sau 40 din Regulamentul privind marca UE. Pentru informații cu privire la transformarea unei mărci UE în cereri de înregistrare ca mărci naționale în noi state membre, a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 9, Extinderea.

În cazul unei transformări de tip „opting back”, cererea internațională rezultată din desemnarea ulterioară a statului membru în conformitate cu norma 24 alineatul (6) litera (e) și cu norma 24 alineatul (7) din RC va beneficia de data inițială a înregistrării internaționale care desemnează UE, care este fie data efectivă a înregistrării internaționale (inclusiv data de prioritate, după caz), fie data desemnării ulterioare a Uniunii Europene.

Totuși, nu există o procedură armonizată de examinare a mărcii UE transformate de către oficiile naționale. Așa cum s-a menționat în introducere, procedura de transformare este un sistem pe două paliere, în care al doilea palier – procedura de transformare în sine – este gestionat de oficiile naționale. În funcție de legislația națională, marca transformată fie va fi înregistrată imediat, fie va fi supusă procedurilor naționale de examinare, înregistrare și opoziție, ca orice altă cerere de înregistrare a unei mărci naționale.

Se consideră că cererile naționale provenite din transformarea unei mărci UE (solicitate) anterioare încep să existe din momentul depunerii unei cereri de

transformare valabile. Prin urmare, în cadrul procedurilor de opoziție, aceste drepturi vor fi considerate corect identificate în scopuri de admisibilitate, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Regulamentul delegat privind marca UE, dacă oponentul va indica numărul mărcii UE (solicitate) aflate în curs de transformare și țările pentru care s-a solicitat transformarea.

În cazul în care, în timpul procedurilor de opoziție sau de declarare a nulității din motive relative, cererea de înregistrare a mărcii UE (sau marca UE) pe care se bazează opoziția încetează să mai existe sau lista de produse și servicii este restrânsă, dar în același timp se depune o cerere de transformare, procedurile de opoziție sau de declarare a nulității pot continua. Aceasta se datorează faptului că înregistrările ca mărci naționale care rezultă din transformarea unei cereri de înregistrare ca marcă (sau a unei mărci UE) pot constitui baza procedurii de opoziție sau de declarare a nulității desfășurate inițial pe baza cererii de înregistrare a mărcii UE sau a mărcii UE înregistrate respective (15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)) (a se vedea și Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Procedura de opoziție, subpunctul 4.2.2.2).

GHID PRIVIND EXAMINAREA
OFICIUL UNIUNII EUROPENE
PENTRU PROPRIETATE INTELLECTUALĂ
(EUIPO)

Partea E

Operațiuni de Registru

Secțiunea 3

Mărcile UE și DMIC ca obiecte ale dreptului
de proprietate

Cuprins

Capitolul 1 Transferul.....	1454
Capitolul 2 Licențe, drepturi reale, executări silite, procedura de insolvență sau proceduri similare.....	1477

Inactual

GHID PRIVIND EXAMINAREA
OFICIUL UNIUNII EUROPENE
PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ
(EUIPO)

Partea E

Operațiuni de Registru

Secțiunea 3

Mărcile UE și DMIC ca obiecte ale dreptului
de proprietate

Capitolul 1

Transferul

Cuprins

1 Introducere.....	1457
1.1 Transferuri.....	1458
1.1.1 Cesiunea.....	1458
1.1.2 Moștenirea.....	1458
1.1.3 Fuziunea.....	1458
1.1.4 Legislația aplicabilă.....	1459
1.2 Cererea de înregistrare a unui transfer.....	1459
2 Transferuri vs. modificări ale numelui.....	1460
2.1 Cerere eronată de înregistrare a unei modificări a numelui.....	1461
2.2 Cerere eronată de înregistrare a unui transfer.....	1461
3 Condiții de formă și de fond aplicabile cererii de înregistrare a unui transfer.....	1462
3.1 Limbile.....	1462
3.2 Depunerea unei cereri de înregistrare a unui transfer pentru mai multe mărci...	1463
3.3 Părțile la procedură.....	1464
3.4 Condiții de formă.....	1464
3.4.1 Indicații privind marca UE și noul titular.....	1464
3.4.2 Reprezentarea.....	1465
3.4.3 Semnăturile.....	1465
3.5 Dovada transferului.....	1466
3.5.1 Traducerea probelor.....	1468
3.6 Procedura de remediere a neregulilor.....	1468
3.7 Mărcile colective și de certificare.....	1468
4 Transferuri parțiale.....	1469
4.1 Reguli privind împărțirea listelor de produse și servicii.....	1470
4.2 Obiecțiile.....	1471
4.3 Crearea unei noi mărci UE.....	1471
5 Aspecte legate de taxe și de transferul realizat pe parcursul altor proceduri.....	1471
5.1 Aspecte specifice ale transferurilor parțiale.....	1472
5.2 Transferul și procedura inter partes.....	1473
6 Înscrierea în registru, notificarea și publicarea.....	1474
6.1 Publicarea și înscrierea în registru.....	1474
6.2 Notificarea.....	1474
7 Transferuri de desene sau modele comunitare înregistrate.....	1475

7.1 Drepturile asupra unui DMC întemeiate pe utilizarea anterioară.....	1475
7.2 Taxe.....	1475
8 Transferuri de mărci internaționale.....	1476

1 Introducere

Articolul 1 alineatul (2), articolele 19, 20 și 28, articolul 111 alineatul (1) și articolul 111 alineatul (3) litera (g) din Regulamentul privind marca UE

Articolele 27, 28 și 34 din RDMC

Articolul 23, articolul 69 alineatul (1) și articolul 69 alineatul (3) litera (i) din RADMC

Transferul reprezintă schimbarea titularului drepturilor de proprietate asupra unei mărci a Uniunii Europene (marcă UE) sau asupra unei cereri de înregistrare a unei mărci UE de la o entitate la alta. Mărcile UE și cererile de înregistrare a mărcilor UE pot fi transferate de la titularul actual către un titular nou, în primul rând prin cesiune sau prin succesiune legală. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, practica aplicabilă mărcilor UE se aplică și cererilor de înregistrare a mărcilor UE.

Transferul poate fi limitat la o parte dintre produsele sau serviciile pentru care se înregistrează sau se solicită înregistrarea mărcii (transfer parțial). Spre deosebire de o licență sau de o transformare, transferul unei mărci UE nu poate să afecteze caracterul unitar al mărcii UE. Prin urmare, o marcă UE nu poate fi transferată „parțial” pentru anumite teritorii sau state membre.

De asemenea, atât desenele sau modelele comunitare (DMC) înregistrate, cât și cererile referitoare la un DMC pot face obiectul unui transfer.

Dispozițiile RDMC și ale RADMC referitoare la transferul desenelor sau modelelor comunitare înregistrate sunt aproape identice cu dispozițiile echivalente ale Regulamentului privind marca UE, ale Regulamentului delegat privind marca UE și, respectiv, ale Regulamentului de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE. **Prin urmare, regulile prevăzute în cele ce urmează se aplică *mutatis mutandis* în cazul DMC. Excepțiile și dispozițiile specifice referitoare la DMC sunt detaliate la punctul 7 de mai jos.**

La cererea uneia dintre părți, transferurile de mărci UE sunt înscrise în Registrul mărcilor UE.

În conformitate cu articolul 20 din Regulamentul privind marca UE, înregistrarea unui transfer nu reprezintă o condiție pentru valabilitatea sa. Cu toate acestea, dacă transferul nu este înregistrat de Oficiu, succesorul nu poate invoca drepturile care decurg din marca UE respectivă. De asemenea, noul titular nu va primi comunicări din partea Oficiului, în special în timpul procedurilor *inter partes*, nici notificarea privind perioada de reînnoire a mărcii. În plus, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul privind marca UE, în toate aspectele legate de marca UE ca obiect al dreptului de proprietate care nu sunt definite mai amănunțit de dispozițiile Regulamentului privind marca UE, adresa titularului determină legislația națională aplicabilă în subsidiar. În consecință, înregistrarea transferului la Oficiu este importantă pentru a garanta că dreptul asupra mărcilor UE și a cererilor de înregistrare a acestora este clar.

1.1 Transferuri

Articolul 20 alineatele (1) și (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 28 din RDMC

Transferul unei mărci UE implică două aspecte, și anume valabilitatea transferului între părți și consecințele transferului asupra procedurii în fața Oficiului, acestea fiind generate doar după înscrierea transferului în Registrul mărcilor UE (a se vedea punctul 1.2 de mai jos).

În ceea ce privește valabilitatea transferului între părți, Regulamentul privind marca UE permite transferul unei mărci UE independent de un eventual transfer al întreprinderii căreia îi aparține (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 45 și 48).

1.1.1 Cesiunea

Articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 28 din RDMC

În situația în care transferul se efectuează prin cesiune, cu excepția cazului în care cesiunea este rezultatul unei hotărâri judecătorești sau al unei decizii a Oficiului adoptate în temeiul articolului 21 din Regulamentul privind marca UE, transferul este valabil doar dacă cesiunea este făcută în scris și semnată de ambele părți. Această condiție de formă privind valabilitatea transferului unei mărci UE se aplică indiferent dacă, în conformitate cu legislația internă privind transferurile de mărci (naționale), o cesiune este valabilă și fără respectarea unei anumite forme, precum necesitatea ca transferul să fie făcut în scris și să poarte semnăturile ambelor părți.

1.1.2 Moștenirea

În situația în care titularul unei mărci UE decedează, moștenitorii acestuia devin prin succesiune titularii cu titlu particular sau universal ai mărcii UE. Această procedură intră și sub incidența normelor privind transferurile.

1.1.3 Fuziunea

Există o succesiune cu titlu universal și în cazul fuziunii între două societăți care conduce la formarea unei societăți noi, sau în cazul preluării unei societăți de către o altă societate. Atunci când se transferă întreaga întreprindere căreia îi aparține marca, există prezumția că transferul include și marca UE, cu excepția cazului în care, în conformitate cu legislația care reglementează transferul, există o convenție contrară sau împrejurările impun în mod evident contrariul.

1.1.4 Legislația aplicabilă

Articolul 19 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 27 din RDMC

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Regulamentul privind marca UE, transferurile sunt reglementate de dreptul intern al statului membru determinat de articolul 19 din Regulamentul privind marca UE. Dreptul intern aplicabil în temeiul dispoziției respective este dreptul intern în general și cuprinde, prin urmare, și dreptul internațional privat, care, la rândul său, se poate referi la dreptul altui stat.

1.2 Cererea de înregistrare a unui transfer

Articolul 20 alineatele (5)-(8) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 13 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 28 din RDMC

Articolul 23 din RADMC

Un transfer devine relevant în procedurile în fața Oficiului dacă a fost înaintată o cerere de înregistrare a transferului, iar transferul a fost înscris în registru.

Articolul 20 alineatul (7) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 28 litera (c) din RDMC

Cu toate acestea, în perioada cuprinsă între data la care Oficiul primește cererea de înregistrare a transferului și data înregistrării transferului, noul titular poate deja să depună documente la Oficiu, în vederea respectării termenelor. Dacă, de exemplu, una dintre părți a solicitat înregistrarea transferului unei cereri de înregistrare a unei mărci UE cu privire la care Oficiul a ridicat obiecții din motive absolute, noul titular poate să răspundă la aceste obiecții (a se vedea punctul 5 de mai jos).

În cadrul examinării cererii de înregistrare a unui transfer, Oficiul examinează doar dacă au fost depuse dovezi suficiente legate de transfer.

2 Transferuri vs. modificări ale numelui

Articolul 55 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 19 din RADMC

Este necesar să se facă distincția între transfer și modificarea numelui titularului.

Modificarea numelui titularului nu afectează identitatea acestuia, în timp ce transferul schimbă identitatea titularului.

Concret, nu este vorba despre un transfer atunci când o persoană fizică își schimbă numele în urma căsătoriei sau ca urmare a unei proceduri oficiale de schimbare de nume sau atunci când se folosește un pseudonim în locul numelui etc. În toate aceste cazuri, identitatea titularului nu este afectată. În toate aceste cazuri, identitatea titularului nu este afectată.

În cazul în care se modifică denumirea sau statutul juridic al unei persoane juridice, criteriul care se aplică pentru a face distincția între un transfer și o simplă modificare de nume constă în a stabili dacă identitatea persoanei juridice respective rămâne sau nu aceeași. Dacă identitatea rămâne aceeași, se va înregistra o modificare a numelui (06/09/2010, R 1232/2010-4, Cartier, § 12-14). Cu alte cuvinte, dacă nu este vorba despre încetarea existenței persoanei juridice (de exemplu, în cazul unei fuziuni prin absorbție, atunci când o societate este preluată în totalitate de către cealaltă și încetează să existe) sau despre înființarea unei persoane juridice noi (de exemplu, în urma fuziunii a două societăți care duce la crearea unei entități juridice noi), are loc doar o modificare a organizării oficiale a societății care exista deja, nu a identității în sine. Prin urmare, modificarea se va înregistra ca modificare a numelui, dacă este cazul.

De exemplu, dacă o marcă UE este înregistrată pe numele societății A și, ca urmare a unei **fuziuni**, această societate este absorbită de societatea B, are loc un **transfer** de active de la societatea A către societatea B.

În același mod, în cadrul unei **divizări** a societății A în două entități separate, dintre care una rămâne societatea A inițială, iar cealaltă este o societate B nouă, dacă marca UE înregistrată pe numele societății A devine proprietatea societății B, are loc un **transfer** de active.

De regulă, nu are loc niciun transfer dacă numărul de înregistrare a societății în registrul național al comerțului rămâne același.

Există, însă, în principiu, prezumția *prima facie* că are loc și un transfer de active dacă are loc o schimbare a țării (a se vedea, totuși, 24/10/2013, R 546/2012-1, PARFUMS LOVE / LOVE et al.).

Dacă Oficiul are îndoieli în legătură cu dreptul intern aplicabil persoanei juridice respective, acesta poate solicita informațiile necesare de la persoana care solicită înregistrarea modificării numelui.

Prin urmare, dacă nu există dispoziții contrare în dreptul intern aplicabil, modificarea tipului societății va fi considerată modificare a numelui, și nu un transfer, cu condiția să nu fie însoțită de un transfer de active efectuat prin fuziune sau prin preluare.

Dacă însă modificarea tipului societății este rezultatul unei fuziuni, al unei divizări sau al unui transfer de active, în funcție de societatea care absoarbe sau care este separată de cealaltă societate sau în funcție de societatea care transferă celelalte anumite active sau de activele transferate, poate fi vorba de un transfer.

2.1 Cerere eronată de înregistrare a unei modificări a numelui

Articolul 55 alineatele (1), (3) și (5) și articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 71 din RDMC

Articolul 19 alineatele (1), (5) și (7) din RADMC

În situația în care se depune o cerere de înregistrare a unei modificări de nume, însă dovezile arată că, în realitate, este vorba despre transferul unei mărci UE, Oficiul îl informează pe solicitant în acest sens și îl invită să depună o cerere de înregistrare a transferului într-un anumit termen. Dacă solicitantul este de acord sau dacă nu depune dovezi contrare și înaintează cererea corespunzătoare de înregistrare a transferului, se va înregistra transferul. Dacă solicitantul nu își modifică cererea, respectiv dacă insistă asupra înregistrării modificării ca modificare de nume, sau dacă nu răspunde, cererea de înregistrare a modificării numelui va fi respinsă. Partea în cauză poate face apel împotriva acestei decizii.

În acest caz, se poate depune în orice moment o cerere nouă pentru înregistrarea transferului.

2.2 Cerere eronată de înregistrare a unui transfer

Articolul 20 alineatele (5) și (7) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 23 alineatele (1) și (5) din RADMC

În situația în care se depune o cerere pentru înregistrarea unui transfer, însă de fapt este vorba despre o modificare a numelui unei mărci UE, Oficiul îl informează pe solicitant în acest sens și îl invită să își exprime, într-un anumit termen, consimțământul cu privire la înregistrarea indicațiilor despre titular în Registrul mărcilor UE. Dacă solicitantul este de acord, se va înregistra modificarea numelui. Dacă solicitantul nu este de acord, respectiv dacă insistă asupra înregistrării modificării ca transfer, sau dacă nu răspunde, cererea de înregistrare a transferului va fi respinsă.

3 Condiții de formă și de fond aplicabile cererii de înregistrare a unui transfer

Se recomandă insistent ca cererea de înregistrare a unui transfer pentru o marcă UE să fie depusă în format electronic prin intermediul site-ului Oficiului (înscrisuri electronice). Utilizarea înscrisurilor electronice are anumite avantaje, cum ar fi primirea automată a confirmării electronice a primirii cererii și posibilitatea de a utiliza funcția de gestionare pentru a completa formularul rapid pentru numărul necesar de mărci UE.

3.1 Limbile

Articolul 146 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 80 litera (a) din RADMC

Cererea de înregistrare a unui transfer pentru o marcă UE trebuie depusă în prima sau a doua limbă a cererii de înregistrare a mărcii UE.

Articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 80 litera (c) din RADMC

Cererea de înregistrare a unui transfer pentru o marcă UE trebuie formulată într-una dintre cele cinci limbi ale Oficiului, și anume engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

Cu toate acestea, în cazul în care cererea de înregistrare a unui transfer se depune utilizând formularul pus la dispoziție de Oficiu în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul delegat privind marca UE sau al articolului 68 din RADMC, în conformitate cu articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE și cu articolul 80 litera (c) din RADMC, formularul poate fi utilizat în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, cu condiția ca rubricile de text să fie completate într-una din limbile Oficiului.

În situația în care cererea de înregistrare a transferului se referă la mai multe cereri de înregistrare a unor mărci UE, solicitantul trebuie să aleagă pentru cerere o limbă care să fie comună tuturor mărcilor UE respective. Dacă nu există nicio limbă comună, trebuie depuse cereri separate de înregistrare a transferului.

În situația în care cererea de înregistrare a transferului se referă la înregistrarea mai multor mărci UE, solicitantul trebuie să aleagă una din cele cinci limbi ale Oficiului ca limbă comună.

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

Articolul 81 alineatul (2) din RADMC

Documentele justificative pot fi depuse în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Această regulă se aplică oricărui document prezentat ca dovadă a transferului, precum un document de transfer contrasemnat sau un certificat de transfer, un act de cesiune sau un extras din registrul comerțului ori o declarație prin care se exprimă consimțământul în legătură cu înregistrarea succesorului în drepturi ca titular nou.

În situația în care documentele justificative sunt depuse într-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene care nu este limba procedurii, Oficiul poate solicita o traducere în limba respectivă. Oficiul stabilește un termen pentru depunerea traducerii. Dacă traducerea nu este depusă în termenul respectiv, documentul nu va fi luat în considerare sau se va considera că nu a fost depus.

3.2 Depunerea unei cereri de înregistrare a unui transfer pentru mai multe mărci

Articolul 20 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 23 alineatul (6) din RADMC

Se poate depune o singură cerere pentru înregistrarea transferului a două sau mai multe mărci UE doar în cazul în care titularul înregistrat și beneficiarul sau cesionarul sunt aceiași în toate cazurile.

Sunt necesare cereri separate atunci când titularul inițial și cel nou nu sunt strict identici pentru fiecare marcă. Un exemplu este situația în care există un succesor în drepturi pentru prima marcă și mai mulți succesori în drepturi pentru o altă marcă, chiar dacă succesorul în drepturi al primei mărci se numără printre succesorii în drepturi ai celeilalte mărci. Nu prezintă relevanță dacă reprezentantul este același în fiecare caz.

Dacă în aceste cazuri se depune o singură cerere, Oficiul transmite o scrisoare de clarificare. Solicitantul poate înlătura obiecția fie restrângând cererea de înregistrare a transferului la acele mărci UE sau cereri de înregistrare a unor mărci UE pentru care nu există decât un unic și același titular inițial și un unic și același titular nou, fie exprimându-și consimțământul ca cererea să fie soluționată în două sau mai multe proceduri diferite. În caz contrar, cererea de înregistrare a unui transfer va fi respinsă în întregime. Partea respectivă poate face apel împotriva acestei decizii.

3.3 Părțile la procedură

Articolul 20 alineatul (4) și articolul 20 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 28 litera (a) din RDMC

Articolul 23 alineatul (4) din RADMC

Cererea de înregistrare a unui **transfer** poate fi solicitată Oficiului de către:

1. titularul (titularii) mărcii UE sau
2. titularul (titularii) mărcii UE împreună cu cesionarul (cesionarii) sau
3. cesionarul (cesionarii) sau
4. o instanță sau o autoritate.

Condițiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească cererea depind de persoana care o depune.

3.4 Condiții de formă

3.4.1 Indicații privind marca UE și noul titular

Articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 2 alineatul (1) literele (b) și (e) și articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 1 alineatul (1) literele (b) și (e) și articolul 23 alineatele (1) și (2) din RADMC

Cererea de înregistrare a unui transfer trebuie să cuprindă următoarele informații:

1. numărul de înregistrare al mărcii UE respective. Dacă cererea se referă la mai multe mărci UE, trebuie să se indice fiecare număr de înregistrare în parte;
2. date privind noul titular. În cazul unei persoane fizice, trebuie indicate numele, adresa și naționalitatea acesteia. În cazul unei entități juridice, în cerere trebuie să se indice denumirea oficială și forma juridică a entității, care se poate exprima prin abrevierea curentă (de exemplu, S.L., S.A., Ltd., PLC). Se poate specifica și numărul național de identificare al societății, dacă este disponibil. Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice trebuie să indice statul în care au domiciliul, sediul sau punctul de lucru. **Oficiul recomandă insistent ca pentru societățile americane să se indice statul în care au fost înființate, dacă este cazul, pentru a diferenția în mod clar titularii în baza sa de date.** Aceste informații detaliate

corespund indicațiilor solicitate în legătură cu solicitantul unei noi cereri de înregistrare a unei mărci UE. Dacă, însă, Oficiul a atribuit deja un număr de identificare noului titular, este suficientă indicarea numărului respectiv împreună cu numele noului titular.

În formularul pus la dispoziție de Oficiu trebuie să se indice și numele titularului inițial. Această informație va facilita analizarea dosarului atât de către Oficiu, cât și de către părți;

3. dacă noul titular desemnează un reprezentant, numele reprezentantului și numărul de identificare alocat de Oficiu. Dacă reprezentantului nu i s-a atribuit încă un număr de identificare, trebuie să se indice adresa profesională.

Pentru cerințe suplimentare aplicabile în cazul unui transfer parțial, a se vedea punctul 4 de mai jos.

3.4.2 Reprezentarea

Se aplică normele generale privind reprezentarea (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 5, Reprezentarea profesională).

3.4.3 Semnăturile

Articolul 20 alineatul (5), articolul 20 alineatul (6) litera (b) și articolul 119 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 23 alineatele (1) și (4) din RADMC

Cerințele privind persoana care are dreptul să depună cererea de înregistrare a transferului și semnăturile trebuie interpretate în coroborare cu cerința de a depune dovada transferului. Se respectă principiul conform căruia semnăturile titularului inițial și ale noului titular trebuie să apară împreună sau separat pe cererea de înregistrare a transferului sau într-un document de însoțire. În cazul în care există mai mulți titulari și dacă transferul se referă la proprietate în ansamblul său, toți cotitularii trebuie să semneze sau să numească un reprezentant comun.

Atunci când cererea de înregistrare a transferului este semnată atât de titularul inițial, cât și de noul titular, se consideră că această dovadă este suficientă și nu sunt necesare dovezi suplimentare ale transferului.

Atunci când solicitantul înregistrării transferului este titularul inițial, iar cererea este însoțită de o declarație semnată de succesorul în drepturi prin care acesta își exprimă consimțământul în vederea înregistrării transferului, se consideră că dovada este suficientă și nu sunt necesare dovezi suplimentare.

Atunci când solicitantul înregistrării este noul titular, iar cererea este însoțită de o declarație semnată de titularul inițial prin care acesta își exprimă consimțământul în

vederea înregistrării succesorului în drepturi ca titular nou, se consideră, de asemenea, că dovada este suficientă și nu sunt necesare dovezi suplimentare.

Atunci când reprezentantul titularului inițial este desemnat și ca reprezentant al noului titular, reprezentantul poate să semneze cererea de înregistrare a transferului atât în numele titularului inițial, cât și în numele noului titular, nefiind necesară nicio dovadă suplimentară. Pe de altă parte, dacă reprezentantul care semnează atât în numele titularului inițial, cât și al noului titular nu este reprezentantul menționat în dosar (adică în cadrul unei cereri prin care se desemnează reprezentantul și, în același timp, se transferă marca UE), Oficiul îl va contacta pe solicitantul înregistrării transferului pentru a solicita dovezi privind transferul (împuternicire semnată de titularul inițial, dovada transferului, confirmarea transferului de către titularul inițial sau de reprezentantul acestuia în dosar).

3.5 Dovada transferului

Articolul 20 alineatele (2) și (3) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 65 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 13 alineatul (1) litera (d) și articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 28 din RDMC

Articolul 23 alineatul (1) litera (d) și alineatul (4) literele (a)-(c) și articolul 68 alineatul (1) litera (c) din RADMC

Un transfer poate fi înregistrat doar dacă este dovedit în mod corespunzător prin documente, de exemplu printr-o copie a actului de transfer. Totuși, după cum s-a subliniat deja mai sus, depunerea unei copii a actului de transfer nu este necesară dacă:

- noul titular sau reprezentantul acestuia depune cererea de înregistrare a transferului în nume propriu, iar cererea este însoțită de o declarație scrisă semnată de titularul inițial (sau de reprezentantul său) prin care acesta își exprimă acordul cu privire la înregistrarea transferului către succesorul în drepturi, sau
- titularul inițial sau reprezentantul acestuia depune cererea de înregistrare a transferului în nume propriu, iar cererea este însoțită de o declarație scrisă semnată de noul titular (sau de reprezentantul său) prin care acesta își exprimă acordul cu privire la înregistrarea transferului, sau
- cererea de înregistrare a transferului este semnată atât de titularul inițial (sau de reprezentantul său), cât și de noul titular (sau de reprezentantul său), sau
- cererea de înregistrare a transferului este însoțită de un formular completat de înregistrare a transferului sau de un document semnat atât de titularul inițial (sau de reprezentantul acestuia), cât și de noul titular (sau de reprezentantul acestuia).

Părțile la procedură pot folosi, de asemenea, formularele create în temeiul Tratatului privind dreptul mărcilor, care sunt disponibile pe site-ul OMPI (<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html>). Aceste formulare reprezintă „documentul de transfer” – document conceput astfel încât să constituie transferul (cesiunea) în sine – și „certificatul de transfer” – prin care părțile la transfer declară că transferul a avut loc. Oricare dintre aceste documente, completat în mod corespunzător, constituie o dovadă suficientă a transferului.

Cu toate acestea, nu se exclud alte mijloace de probă. Prin urmare, se poate depune chiar acordul (documentul de transfer) sau orice alt document care dovedește transferul.

În situația în care marca a făcut obiectul mai multor transferuri succesive și/sau modificări ale numelui titularului care nu au fost înscrise anterior în registru, este suficient să se prezinte lanțul de dovezi care indică evenimentele care au dus la relația dintre titularul inițial și noul titular, fără a fi nevoie să se depună cereri individuale separate pentru fiecare modificare.

În situația în care transferul mărcii este consecința transferului întregii întreprinderi a titularului inițial și în afara cazului în care sunt furnizate dovezile indicate mai sus, trebuie depus documentul care dovedește transferul sau cesiunea întregii întreprinderi.

În situația în care transferul este rezultatul unei fuziuni sau al altei succesiuni cu titlu universal, nu mai există posibilitatea ca titularul inițial să semneze cererea de înregistrare a transferului. În acest caz, cererea trebuie însoțită de documente justificative care să dovedească fuziunea sau succesiunea cu titlu universal, cum ar fi extrase din registrul comerțului.

În situația în care transferul mărcii este o consecință a unui drept real, a unei executări silite sau a unei proceduri de insolvență, titularul inițial nu va putea să semneze cererea de înregistrare a transferului. În acest caz, cererea trebuie însoțită de o hotărâre definitivă emisă de o autoritate națională competentă prin care se transferă dreptul de proprietate asupra mărcii către beneficiar.

Nu este necesară legalizarea documentelor justificative și nici depunerea originalului vreunui document. Documentele originale devin parte integrantă din dosar și, astfel, nu pot fi returnate persoanei care le-a furnizat. Sunt suficiente fotocopii simple.

Dacă are motive pentru a pune la îndoială acuratețea sau autenticitatea documentului, Oficiul poate solicita dovezi suplimentare.

Oficiul examinează documentele doar pentru a verifica dacă dovedesc efectiv ceea ce se indică în cerere, respectiv identitatea mărcilor respective și identitatea părților, și dacă este vorba despre un transfer. Oficiul nu analizează și nu se pronunță cu privire la aspectele contractuale sau juridice care decurg din dreptul intern (09/09/2011, T-83/09, Craic, EU:T:2011:450, § 27). Dacă apar îndoieli, instanțele naționale sunt cele care se pronunță asupra legalității transferului în sine.

3.5.1 Traducerea probelor

Articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

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

Articolul 80 literele (a) și (c) și articolul 81 alineatul (2) din RADMC

Dovezile trebuie redactate:

1. în limba Oficiului care a devenit limba procedurii de înregistrare a transferului sau
2. în orice limbă oficială a Uniunii Europene, alta decât limba procedurii. În acest caz, Oficiul poate solicita o traducere a documentului într-o limbă a Oficiului, care trebuie prezentată în termenul stabilit de Oficiu.

Atunci când documentele justificative sunt depuse într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene care nu este limba procedurii, Oficiul poate solicita o traducere în limba respectivă. Oficiul stabilește un termen pentru depunerea traducerii. Dacă traducerea nu este depusă în termenul respectiv, documentul nu va fi luat în considerare și se va considera că nu a fost depus.

3.6 Procedura de remediere a neregulilor

Articolul 20 alineatele (7) și (12) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 28 din RDMC

Articolul 23 alineatul (5) din RADMC

Oficiul îl va informa pe solicitantul înregistrării transferului, în scris, cu privire la eventualele deficiențe ale cererii. Dacă deficiențele nu sunt remediate în termenul stabilit în comunicarea respectivă, Oficiul va respinge cererea de înregistrare a transferului. Partea în cauză poate introduce o cale de atac împotriva acestei decizii.

3.7 Mărcile colective și de certificare

Articolul 20 alineatele (5) și (7) și articolele 75, 79, 83, 84 și 88 din Regulamentul privind marca UE

Practica Oficiului în tratarea cererilor de transfer al mărcilor UE colective și al mărcilor UE de certificare urmează principiul că orice nou titular al unei mărci UE colective sau al unei mărci UE de certificare trebuie să respecte aceleași cerințe inițiale pe care titularul inițial a avut obligația să le respecte în momentul depunerii mărcii UE.

Prin urmare, se înțelege că, atunci când se depune o cerere de transfer privind o marcă UE colectivă sau o marcă UE de certificare, în plus față de cerințele și documentele care stabilesc în mod corespunzător transferul [articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE], Oficiul îi va solicita cesionarului să depună regulamentul de utilizare modificat (articolele 75, 79, 84 și 88 din Regulamentul privind marca UE). În mod specific pentru mărcile UE de certificare, solicitantul trebuie să includă în regulamentul de utilizare o declarație în care se precizează clar că sunt îndeplinite condițiile din articolul 83 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE.

Dacă aceste documente nu sunt anexate la cererea de înregistrare a transferului sau dacă nu respectă cerințele din articolele 75, 79, 84 și 88 din Regulamentul privind marca UE, se va notifica deficiența conform articolului 20 alineatul (7) din Regulamentul privind marca UE și, în cazul în care deficiența nu este remediată, cererea de înregistrare a transferului va fi respinsă.

Pentru informații suplimentare privind cerințele de formă ale mărcilor UE colective și ale mărcilor UE de certificare, precum și privind conținutul și cerințele din regulamentul de utilizare, consultați Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 2, Formalități, subpunctele 8.2 și 8.3.

4 Transferuri parțiale

Articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Un transfer parțial se referă numai la o parte dintre produsele și serviciile desemnate de marca UE și se aplică numai pentru mărcile UE (nu și pentru DMC).

Aceasta implică împărțirea produselor și serviciilor din lista originală între marca UE reziduală și cea nouă. Atunci când este vorba despre transferuri parțiale, Oficiul folosește o terminologie specifică pentru identificarea mărcilor. La începutul procedurii se vorbește despre marca „originală”. Aceasta este marca pentru care s-a solicitat un transfer parțial. După înregistrarea transferului, există două mărci: una care conține mai puține produse și servicii și poartă denumirea de marcă „reziduală” și o marcă „nouă”, care cuprinde unele dintre produsele și serviciile din marca originală. Marca reziduală păstrează numărul mărcii UE originale, în timp ce marca nouă are un număr nou.

Transferul nu poate să afecteze caracterul unitar al mărcii UE. Prin urmare, o marcă UE nu poate fi transferată „parțial” pentru anumite teritorii.

Atunci când nu este sigur dacă transferul este parțial sau total, Oficiul îl informează pe solicitantul înregistrării transferului și îl invită să aducă clarificările necesare.

Poate fi vorba despre transferuri parțiale și atunci când cererea de înregistrare a transferului se referă la mai multe mărci UE. Regulile următoare se aplică pentru fiecare marcă UE inclusă în cerere.

4.1 Reguli privind împărțirea listelor de produse și servicii

Articolele 33 și 49 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Comunicarea nr. 1/2016 a președintelui Oficiului din 8 februarie 2016

Cererea de înregistrare a unui transfer parțial trebuie să indice produsele și serviciile la care se referă transferul parțial (lista produselor și serviciilor din înregistrarea „nouă”). Produsele și serviciile trebuie împărțite între marca UE originală și noua marcă UE, astfel încât să nu se suprapună unele cu celelalte. Împreună, cele două specificații nu trebuie să fie mai cuprinzătoare decât specificația originală.

Prin urmare, indicațiile trebuie să fie clare, precise și neechivoce. De exemplu, atunci când marca UE cuprinde produse sau servicii din mai multe clase, iar „separarea” între înregistrarea originală și cea nouă se realizează pe clase complete, este suficient să se indice clasele care vor face parte din noua înregistrare sau cele care vor rămâne în cea reziduală.

Atunci când cererea de înregistrare a unui transfer parțial indică produse și servicii care sunt menționate în mod explicit în lista originală de produse și servicii, Oficiul va păstra automat în marca UE originală produsele și serviciile care nu sunt menționate în cererea de înregistrare a transferului parțial. De exemplu, lista originală cuprinde produsele A, B și C, iar cererea de transfer se referă la C; Oficiul va păstra produsele A și B în înregistrarea originală și va crea o nouă înregistrare pentru C.

Pentru mai multe detalii privind conținutul listei de produse și servicii și pentru practica Oficiului privind interpretarea indicațiilor generale ale titlurilor de clase din Clasificarea Nisa, a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 3, Clasificarea, precum și Comunicarea nr. 1/2016 a președintelui Oficiului din 8 februarie 2016 privind punerea în aplicare a articolului 28 din Regulamentul privind marca UE (devenit articolul 33 din Regulamentul privind marca UE) și anexa la aceasta.

Se recomandă insistent ca în toate cazurile să se depună o listă clară și exactă a produselor și serviciilor care vor fi transferate, precum și o listă clară și exactă a produselor și serviciilor care vor rămâne în înregistrarea originală. În plus, lista originală trebuie clarificată. De exemplu, dacă lista originală se referea la *băuturi alcoolice*, iar transferul se referă la *whisky* și *gin*, lista originală trebuie modificată prin restrângerea sa la *băuturi alcoolice, exceptând whisky și gin*.

4.2 Obiectiile

Articolul 20 alineatul (7) din Regulamentul privind marca UE

Atunci când cererea de înregistrare a unui transfer parțial nu respectă regulile explicate mai sus, Oficiul îl invită pe solicitant să remedieze neregula. Dacă neregulile nu sunt remediate, Oficiul va respinge cererea de înregistrare a transferului parțial. Partea respectivă poate introduce o cale de atac împotriva acestei decizii.

4.3 Crearea unei noi mărci UE

Articolul 20 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Un transfer parțial duce la crearea unei noi mărci UE. Pentru această nouă marcă UE, Oficiul întocmește un dosar separat, care va cuprinde o copie completă a dosarului electronic al mărcii UE originale, cererea de înregistrare a transferului și întreaga corespondență referitoare la cererea de înregistrare a transferului parțial. Nii mărci UE i se alocă un nou număr de dosar. Acesta are aceeași dată de depunere și, dacă este cazul, aceeași dată de prioritate ca marca UE originală.

În ceea ce privește marca UE originală, Oficiul va include în dosarele sale o copie a cererii de înregistrare a transferului, dar, în general, nu include copii ale corespondenței ulterioare legate de cererea de transfer.

5 Aspecte legate de taxe și de transferul realizat pe parcursul altor proceduri

Articolul 20 alineatele (11) și (12) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 28 literele (b) și (c) din RDMC

Fără a aduce atingere dreptului de acțiune din momentul în care cererea de înregistrare a unui transfer este primită de Oficiu, în cazul în care există termene, noul titular devine automat parte la procedurile care implică marca respectivă din momentul înregistrării transferului.

Depunerea unei cereri de înregistrare a unui transfer nu are efect asupra termenelor care curg deja sau asupra termenelor deja stabilite de Oficiu, deci nici asupra termenelor de plată a taxelor. Nu se vor stabili noi termene de plată. De la data înregistrării transferului, obligația de plată a oricăror taxe datorate îi revine noului titular.

Prin urmare, în perioada cuprinsă între depunerea cererii de înregistrare a unui transfer și confirmarea de către Oficiu a înscrierii efective în Registrul mărcilor UE sau în dosar, este important ca titularul inițial și noul titular să colaboreze activ, informându-se reciproc cu privire la termene și la corespondența primită în timpul procedurilor *inter partes*.

5.1 Aspecte specifice ale transferurilor parțiale

Articolul 20 alineatul (10) din Regulamentul privind marca UE

În cazul transferurilor parțiale, noua marcă UE se va afla în aceeași fază procedurală ca marca UE originală (reziduală). Se consideră că orice termen aflat în curs pentru marca UE originală curge atât pentru marca UE reziduală, cât și pentru noua marcă UE. După înregistrarea transferului, Oficiul va analiza fiecare marcă UE separat și va decide asupra acestora separat.

În situația în care o marcă UE este condiționată de plata unor taxe, iar acestea au fost plătite de titularul inițial, noul titular nu are obligația să plătească taxe suplimentare pentru noua marcă UE. Data relevantă este data la care transferul este înscris în Registrul mărcilor UE. Prin urmare, dacă taxa pentru marca UE originală este plătită după depunerea unei cereri de înregistrare a unui transfer, dar înainte de înregistrarea efectivă a transferului, nu se datorează taxe suplimentare.

Articolul 31 alineatul (2) și articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE

Secțiunea A punctele 3 și 4 din anexa I și secțiunea A punctele 7 și 8 din anexa I la Regulamentul privind marca UE

Atunci când transferul parțial implică o cerere de înregistrare a unei mărci UE, iar taxele de clasă nu au fost plătite încă sau nu au fost plătite integral, Oficiul va înregistra transferul în dosarele cererii de înregistrare a mărcii UE reziduale și va crea o nouă cerere de înregistrare a unei mărci UE, conform celor prezentate mai sus.

În situația în care pentru o cerere de înregistrare a unei mărci UE trebuie plătite taxe de clasă suplimentare, examinatorul se va ocupa de astfel de cazuri după crearea unei noi cereri de înregistrare a mărcii UE, conform celor prezentate mai jos.

În situația în care s-au plătit taxe de clasă suplimentare înainte de înregistrarea transferului, dar nu se datorau taxe de clasă suplimentare pentru cererea de înregistrare a mărcii UE reziduale, nu se efectuează nicio rambursare, deoarece taxele au fost achitate corect la data plății.

În toate celelalte cazuri, examinatorul va trata cererea de înregistrare a mărcii UE reziduale și pe cea nouă ca cereri separate, dar fără a solicita plata altei taxe de bază pentru noua cerere de înregistrare a unei mărci UE. Taxele de clasă pentru cererea de înregistrare a mărcii UE reziduale și pentru cea nouă vor fi determinate în funcție de situația existentă după înregistrarea transferului. De exemplu, dacă cererea de

Înregistrare a mărcii UE originale cuprindea șapte clase, iar după transfer cererea de înregistrare a mărcii UE rămase cuprinde o singură clasă, iar cererea de înregistrare a mărcii UE noi cuprinde șase clase, nu se datorează taxe de clasă suplimentare pentru cererea de înregistrare a mărcii UE rămase, dar pentru cererea de înregistrare a mărcii UE noi trebuie plătite taxele de clasă suplimentare corespunzătoare. Atunci când unele dintre produsele și serviciile dintr-o anumită clasă sunt transferate, iar altele nu, taxa aferentă clasei respective trebuie plătită atât pentru cererea de înregistrare a mărcii UE reziduale, cât și pentru cea nouă. Dacă termenul stabilit pentru plata taxelor de clasă suplimentare nu a expirat încă, acesta va fi suspendat de către Oficiu pentru a permite stabilirea taxelor pe baza situației existente după înregistrarea transferului.

Articolul 53 alineatele (1), (3)-(5) și (7)-(8) din Regulamentul privind marca UE

Atunci când cererea de înregistrare a unui transfer parțial se referă la înregistrarea unei mărci UE care trebuie reînnoită, adică în termen de 6 luni înainte de expirarea înregistrării originale și în termen de 6 luni de la expirarea respectivă, Oficiul va înregistra transferul și va gestiona reînnoirea și taxele de reînnoire conform celor prezentate mai jos.

Dacă nu s-a depus nicio cerere de reînnoire și nu s-a achitat nicio taxă înainte de înregistrarea transferului, se aplică regulile generale, inclusiv regulile privind plata taxelor, atât pentru înregistrarea mărcii UE rămase, cât și pentru cea nouă (cereri separate, plată separată a taxelor, după cum este necesar).

Dacă cererea de reînnoire a fost depusă înainte de înregistrarea transferului, cererea respectivă este valabilă și pentru noua marcă UE. Totuși, chiar dacă titularul inițial continuă să fie parte la procedura de reînnoire pentru marca UE rămasă, noul titular devine automat parte la procedura de reînnoire pentru noua înregistrare.

Dacă s-a depus o cerere de reînnoire, dar nu s-au plătit taxele corespunzătoare înainte de înregistrarea transferului, taxele care trebuie plătite sunt stabilite în funcție de situația existentă după înregistrarea transferului. Acest lucru înseamnă că atât titularul mărcii UE rămase, cât și titularul noii mărci UE trebuie să plătească taxa de reînnoire de bază și eventualele taxe de clasă.

Dacă cererea de reînnoire a fost depusă înainte de înregistrarea transferului și toate taxele de reînnoire aplicabile au fost plătite înainte de această dată, după înregistrarea transferului nu se datorează nicio taxă de reînnoire suplimentară. Taxele de clasă plătite deja nu se rambursează.

5.2 Transferul și procedura inter partes

În situația în care o cerere de înregistrare a unui transfer este depusă în cursul unei proceduri *inter partes*, pot să apară mai multe situații diferite. Pentru mărcile UE anterioare pe care se bazează cererea de opoziție/anulare, noul titular poate să devină parte la procedură (sau să prezinte observații) doar după ce cererea de înregistrare a transferului a ajuns la Oficiu. Principiul de bază este acela că noul titular se substituie titularului inițial în cadrul procedurii. Practica Oficiului referitoare la examinarea

transferurilor în cadrul procedurii de opoziție este descrisă în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Procedura de opoziție, subpunctul 7.5.

6 Înscrierea în registru, notificarea și publicarea

6.1 Publicarea și înscrierea în registru

Articolul 20 alineatele (4) și (9), articolul 44 și articolul 111 alineatul (3) litera (g) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 28 litera (a) și articolul 49 din RDMC

Articolul 23 alineatul (7) și articolul 70 alineatul (3) litera (i) din RADMC

Oficiul va înscrie transferul în Registrul mărcilor UE și îl va publica în Buletinul mărcilor UE. Înscrierea va fi publicată după publicarea cererii de înregistrare a mărcii UE în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul privind marca UE.

Înscrierea în Registrul mărcilor UE va menționa următoarele date:

- data înregistrării transferului;
- numele și adresa noului titular;
- numele și adresa reprezentantului noului titular, dacă este cazul.

În ceea ce privește transferurile parțiale, înscrierea va cuprinde și următoarele date:

- numărul înregistrării originale și numărul noii înregistrări;
- lista produselor și serviciilor rămase în înregistrarea originală și
- lista produselor și serviciilor din noua înregistrare.

6.2 Notificarea

Oficiul va informa solicitantul cu privire la înregistrarea transferului.

În situația în care cererea de înregistrare a transferului a fost depusă de cesionar, Oficiul îl va informa și pe titularul mărcii UE cu privire la înregistrarea transferului.

7 Transferuri de desene sau modele comunitare înregistrate

Articolul 1 alineatul (3), articolele 27, 28, 33 și 34 și articolul 107 alineatul (2) litera (f) din RDMC

Articolul 23, articolul 61 alineatul (2), articolul 68 alineatul (1) litera (c) și articolul 69 alineatul (2) litera (i) din RADMC

Anexele nr. 16 și nr. 17 la RTDMC

Dispozițiile juridice cuprinse în RDMC, RADMC și RTDMC în ceea ce privește transferurile corespund dispozițiilor respective din Regulamentul privind marca UE, Regulamentul delegat privind marca UE și Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE.

Prin urmare, atât principiile juridice, cât și procedura de înregistrare a transferurilor de mărci se aplică *mutatis mutandis* desenelor sau modelelor comunitare, cu excepția procedurilor specifice prevăzute în cele ce urmează.

7.1 Drepturile asupra unui DMC întemeiate pe utilizarea anterioară

Articolul 22 alineatul (4) din RDMC

Dreptul asupra unui DMC întemeiat pe utilizarea anterioară nu poate fi transferat decât dacă terțul care a fost titularul dreptului înainte de data de depunere sau a datei de prioritate a cererii de înregistrare a DMC este o întreprindere și dacă dreptul este transferat împreună cu acea parte din activitatea întreprinderii în cadrul căreia a avut loc utilizarea sau au avut loc pregătiri pentru acea utilizare.

7.2 Taxe

Anexele nr. 16 și nr. 17 la RTDMC

Taxa de 200 EUR pentru înregistrarea unui transfer se aplică pentru fiecare desen sau model în parte, și nu pentru o cerere multiplă. Același lucru este valabil și pentru plafonul de 1 000 EUR în cazul depunerii unor cereri multiple de înregistrare a unor transferuri.

8 Transferuri de mărci internaționale

Sistemul de la Madrid permite înregistrarea unei „modificări a dreptului de proprietate” asupra unei înregistrări internaționale.

Toate cererile de înscriere a unei modificări a dreptului de proprietate trebuie depuse prin intermediul formularului MM5,

- direct la Biroul Internațional, de către titularul înregistrat, sau
- prin intermediul oficiului părții contractante a titularului înregistrat sau prin intermediul oficiului unei părți contractante pentru care se acordă transferul, sau
- prin intermediul oficiului părții contractante a noului titular (cesionarul).

Cererea de înscriere a transferului nu poate fi înaintată direct Biroului Internațional de către noul titular. **Nu** trebuie utilizat formularul de cerere al Oficiului.

Informații detaliate privind modificarea dreptului de proprietate sunt disponibile la punctele B.II.60.01-67.02 din Ghidul privind înregistrarea internațională a mărcilor în temeiul Aranjamentului de la Madrid și al Protocolului de la Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide/). A se vedea și Ghidul, Partea M, Mărci internaționale.

GHID PRIVIND EXAMINAREA
OFICIUL UNIUNII EUROPENE
PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ
(EUIPO)

Partea E

Operațiuni de Registru

Secțiunea 3

Mărcile UE și DMIC ca obiecte ale dreptului
de proprietate

Capitolul 2

Licențe, drepturi reale, executări silite,
procedura de insolvență sau proceduri
similare

Cuprins

1	Introducere.....	1481
1.1	Definiția contractelor de licență.....	1481
1.2	Definiția drepturilor reale.....	1482
1.3	Definiția executării silite.....	1482
1.4	Definiția procedurilor de insolvență sau a procedurilor similare.....	1482
1.5	Legislația aplicabilă.....	1483
1.6	Avantajele înregistrării.....	1484
2	Cerințe privind cererea de înregistrare a unei licențe, a unui drept real, a unei măsuri de executare silită și a procedurilor de insolvență.....	1486
2.1	Formularul de cerere.....	1486
2.2	Limbile utilizate.....	1487
2.3	Taxele.....	1487
2.4	Părțile la procedură.....	1488
2.4.1	Solicitanții.....	1488
2.4.2	Indicații obligatorii privind marca UE și deținătorul licenței, creditorul bunului gajat, beneficiarul sau lichidatorul.....	1489
2.4.3	Semnături.....	1489
2.4.4	Reprezentarea.....	1490
2.4.5	Probele.....	1490
2.4.6	Traducerea probelor.....	1490
2.5	Examinarea cererii de înregistrare.....	1491
2.5.1	Taxele.....	1491
2.5.2	Examinarea formalităților obligatorii.....	1491
3	Procedura de anulare sau modificare a înregistrării.....	1492
3.1	Competența, limbile utilizate, depunerea cererii.....	1493
3.2	Solicitantul unei cereri de anulare sau de modificare.....	1493
3.2.1	Licențe.....	1493
3.2.2	Drepturi reale.....	1494
3.2.3	Executările silite.....	1495
3.2.4	Procedura de insolvență.....	1496
3.3	Conținutul cererii.....	1496
3.4	Taxele.....	1496
3.4.1	Anularea.....	1496
3.4.2	Modificarea.....	1497
3.5	Examinarea cererilor de anulare sau de modificare.....	1497

3.5.1 Taxele.....	1497
3.5.2 Examinarea de către Oficiu.....	1498
3.6 Înregistrarea și publicarea.....	1498
4 Licențele – Dispoziții specifice.....	1499
4.1 Cerințe privind elementele de probă.....	1499
4.1.1 Cererea depusă doar de titularul mărcii UE.....	1499
4.1.2 Cererea depusă în comun de titularul mărcii UE și de deținătorul licenței.....	1499
4.1.3 Cererea depusă doar de deținătorul licenței.....	1500
4.1.4 Dovada licenței.....	1500
4.2 Elementele facultative ale cererii.....	1501
4.3 Examinarea formalităților specifice (licențe).....	1502
4.4 Examinarea elementelor facultative (licențe).....	1502
4.5 Procedura de înregistrare și publicarea (licențe).....	1503
4.6 Transferul unei licențe.....	1504
4.6.1 Prevederea transferului licenței.....	1504
4.6.2 Normele aplicabile.....	1504
5 Drepturile reale – Dispoziții speciale.....	1505
5.1 Cerințe privind elementele de probă.....	1505
5.1.1 Cererea depusă doar de titularul mărcii UE.....	1505
5.1.2 Cererea depusă în comun de titularul mărcii UE și de creditorul gajist.....	1506
5.1.3 Cererea depusă doar de creditorul gajist.....	1506
5.1.4 Dovada dreptului real.....	1506
5.2 Examinarea cerințelor privind formalitățile specifice (drepturi reale).....	1507
5.3 Procedura de înregistrare și publicarea (drepturi reale).....	1507
5.4 Transferul unui drept real.....	1508
5.4.1 Dispoziție privind transferul unui drept real.....	1508
5.4.2 Normele aplicabile.....	1508
6 Executările silite – Dispoziții specifice.....	1508
6.1 Cerințe privind elementele de probă.....	1508
6.1.1 Cererea depusă de titularul mărcii UE.....	1508
6.1.2 Cererea depusă de beneficiar.....	1509
6.1.3 Dovada executării silite.....	1509
6.2 Procedura de înregistrare și publicarea (executarea silită).....	1509
7 Procedurile de insolvență – Dispoziții speciale.....	1510
7.1 Cerințe privind elementele de probă.....	1510
7.2 Procedura de înregistrare și publicarea (procedurile de insolvență).....	1510
8 Proceduri privind desenele comunitare înregistrate.....	1511

8.1 Cereri multiple pentru DMC.....	1511
8.2 Alte înscrieri în Registru pentru DMC.....	1512
9 Proceduri în cazul mărcilor internaționale.....	1512
9.1 Înscrierea licențelor.....	1512
9.2 Înregistrarea drepturilor reale, a executărilor silite sau a procedurilor de insolvență.....	1513

Inactual

1 Introducere

Articolele 19-29 din Regulamentul privind marca UE

Articolele 27-34 din RDMC

Articolele 23-26 din RADMC

Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență

Decizia nr. EX-07-1 a președintelui Oficiului din 16 martie 2007 privind înscrierile în Registrul mărcilor UE

Decizia nr. EX-07-2 a președintelui Oficiului din 16 martie 2007 privind înscrierile în Registrul desenelor sau modelelor comunitare

Atât mărcile înregistrate ale Uniunii Europene (mărci înregistrate UE), cât și cererile de înregistrare a mărcilor înregistrate UE pot face obiectul unor contracte de licență (licențe), al unor drepturi reale sau al executării silite, sau pot fi afectate de insolvență sau de proceduri similare. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, practica aplicabilă în cazul mărcilor înregistrate UE se aplică și cererilor de înregistrare a mărcilor UE.

Atât desenele comunitare (DMC-urile) înregistrate, cât și cererile de înregistrare a unui DMC pot face obiectul unor licențe, drepturi reale sau al executării silite, sau pot fi afectate de insolvență sau de proceduri similare.

Dispozițiile din RDMC și RADMC referitoare la licențele pentru desene sau modele, drepturile reale care au ca obiect desene, executarea silită în domeniul desenelor, insolvența și procedurile similare referitoare la desene sunt aproape identice cu dispozițiile corespunzătoare din Regulamentul privind marca UE și, respectiv, Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE. **Prin urmare, cele de mai jos se aplică *mutatis mutandis* DMC-urilor. Excepțiile și dispozițiile specifice referitoare la DMC-uri sunt detaliate la punctul 8 de mai jos.** Procedurile specifice privind mărcile internaționale sunt prevăzute la punctul 9 de mai jos.

Prezenta secțiune a ghidului se referă la procedurile de înregistrare, anulare sau modificare a licențelor, a drepturilor reale, a executării silite și a procedurii de insolvență sau a unor proceduri similare.

1.1 Definiția contractelor de licență

O licență de marcă este un contract în temeiul căruia titularul unei mărci (licențiatorul), păstrându-și dreptul de proprietate, autorizează un terț (deținătorul licenței) să utilizeze marca în cadrul operațiunilor comerciale, în conformitate cu termenele și condițiile prevăzute în contract.

Licența se referă la situația în care drepturile de a utiliza marca UE decurg dintr-o relație contractuală cu titularul. Consimțământul titularului sau toleranța acestuia legată de utilizarea de către un terț a mărcii nu reprezintă o licență.

1.2 Definiția drepturilor reale

Un drept *in rem* sau „drept real” este un drept de proprietate limitat, care reprezintă un drept absolut. Drepturile reale se referă la o acțiune juridică ce vizează proprietatea și nu o persoană anume, oferind titularului dreptului posibilitatea de a recupera, de a poseda sau de a beneficia de un anumit obiect. Aceste drepturi se pot aplica mărcilor sau desenelor. Ele pot consta, printre altele, în drepturi de utilizare, drepturi de uzufruct sau gajuri. Drepturile reale („*in rem*”) sunt diferite de drepturile personale („*in personam*”), care se referă la o anumită persoană.

Cele mai frecvente drepturi reale referitoare la mărci sau desene sunt gajurile și garanțiile. Acestea garantează rambursarea unei datorii a titularului mărcii sau al desenului (adică a debitorului) astfel încât, în cazul în care acesta nu poate achita datoria, creditorul (adică titularul gajului sau al garanției) să poată obține rambursarea datoriei, de exemplu prin vânzarea mărcii sau a desenului.

Există două tipuri de drepturi reale pentru care solicitantul poate cere înscrierea în Registrul mărcilor UE:

- drepturi reale care vizează garantarea titlurilor de valoare (gajuri, sarcini etc.);
- drepturi reale care nu servesc drept garanție (uzufructul).

1.3 Definiția executării silit

Executarea silită este actul prin care un executor judecătoresc preia o proprietate a unui debitor, ca urmare a unei hotărâri de punere în posesie obținute de un reclamant de la o instanță. Astfel, un creditor își poate recupera obiectele revendicate din toate bunurile debitorului, inclusiv din drepturile privind mărcile.

1.4 Definiția procedurilor de insolvență sau a procedurilor similare

În sensul prezentului ghid, „procedurile de insolvență” reprezintă procedurile colective care conduc la o deposedare parțială sau totală a unui debitor și la desemnarea unui lichidator. Acestea pot include lichidarea de către o instanță sau sub supravegherea acesteia, lichidarea voluntară a creditorilor (cu confirmare din partea instanței), administrarea, acordurile voluntare în conformitate cu legislația în materie de insolvență și falimentul sau sechestrul. „Lichidator” înseamnă orice persoană sau organism al cărui rol este acela de a administra sau lichida activele de care debitorul a fost deposedat sau de a supraveghea administrarea afacerilor acestora și poate include lichidatori, supraveghetori ai unui acord voluntar, administratori, administratori

judiciari, mandatar și ofițeri judiciari. Prin „instanță” se înțelege organismul judiciar sau orice alt organism competent dintr-un stat membru care are autoritatea de a deschide proceduri de insolvență sau de a lua decizii în cadrul acestor proceduri. O „hotărâre” privind deschiderea procedurilor de insolvență sau desemnarea unui lichidator este înțeleasă ca incluzând decizia oricărei instanțe care are autoritatea de a deschide astfel de proceduri sau de a desemna un lichidator (pentru terminologia utilizată în alte teritorii, a se vedea Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență).

1.5 Legislația aplicabilă

Articolul 19 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 27 din RDMC

Regulamentul privind marca UE nu stabilește dispoziții unitare și complete aplicabile **licențelor, drepturilor reale sau executărilor silită** pentru mărcile UE sau cererile de înregistrare a mărcilor UE. În schimb, articolul 19 din Regulamentul privind marca UE se referă la legislația unui stat membru privind dobândirea, valabilitatea și efectele mărcii UE ca obiect al dreptului de proprietate și procedura privind executarea silită. În această privință, o licență, un drept real sau o executare silită pentru o marcă UE este, în ansamblul său și pentru întregul teritoriu al Uniunii Europene, asimilată unei licențe, unui drept real sau unei executări silită privind o marcă înregistrată în statul membru în care își are sediul sau domiciliul titularul mărcii UE. Dacă titularul nu își are sediul sau domiciliul într-un stat membru, licența, dreptul real sau executarea silită a unei mărci UE va fi tratată ca licență, drept real sau executare silită privind o marcă înregistrată în statul membru în care titularul are o locuință. Dacă titularul nu este stabilit într-un stat membru, licența, dreptul real sau executarea silită a unei mărci UE va fi tratată ca licență, drept real sau executare silită privind o marcă înregistrată în Spania (stat membru în care își are sediul Oficiul).

Totuși, această dispoziție se aplică numai în măsura în care articolele 20-28 din Regulamentul privind marca UE nu conțin dispoziții contrare.

Articolul 19 din Regulamentul privind marca UE se limitează la efectele unei licențe sau ale unui drept real ca obiect al dreptului de proprietate și nu se extinde la dreptul contractelor. Articolul 19 din Regulamentul privind marca UE nu reglementează legislația aplicabilă sau valabilitatea unui contract de licență ori a unui contract privind un drept real, ceea ce înseamnă că libertatea părților contractante de a pune contractul de licență sau pe cel privind dreptul real sub incidența legilor unei anumite țări nu este afectată de Regulamentul privind marca UE.

Articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 31 alineatul (1) din RADMC

Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 2015/848 privind procedurile de insolvență

În plus, acest Ghid are rolul de a explica în fața Oficiului procedura pentru înregistrarea deschiderii, modificării sau încheierii **procedurilor de insolvență**, sau a **unor proceduri similare**. În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul privind marca UE, toate celelalte dispoziții sunt reglementate de dreptul intern. În plus, Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență reglementează jurisdicția, recunoașterea și legislația aplicabilă în domeniul procedurilor de insolvență.

Regulamentul prevede în mod expres că o marcă UE nu poate fi implicată decât în procedurile de insolvență deschise în statul membru pe teritoriul căruia se situează centrul intereselor principale ale debitorului. Singura excepție se face în cazul în care debitorul este o întreprindere de asigurare sau o instituție de credit, caz în care marca UE poate fi implicată numai în procedurile deschise în statul membru în care a fost autorizată respectiva întreprindere sau instituție. „Centrul intereselor principale” trebuie să corespundă locului în care debitorul își gestionează interesele în mod obișnuit și care poate fi astfel constatat de către terți (pentru informații suplimentare despre „centrul intereselor principale”, a se vedea articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență).

1.6 Avantajele înregistrării

Articolul 27 și articolul 57 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 33 și articolul 51 alineatul (4) din RDMC

Articolul 27 alineatul (2) din RADMC

Înscrierea în Registrul mărcilor UE a unui contract de licență, a unui drept real, a unei executări silit sau a deschiderii, modificării și încheierii procedurilor de insolvență nu este obligatorie. Ea prezintă însă anumite avantaje.

1. Având în vedere dispozițiile articolului 27 alineatul (1) și alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE, față de terții care ar fi putut dobândi sau au înscris în Registrul mărcilor UE drepturi asupra mărcii care sunt incompatibile cu **licența, dreptul real sau executarea silită înregistrată**, deținătorul licenței, creditorul gajist sau, respectiv, beneficiarul pot să se prevaleze de drepturile conferite prin această licență, drept real sau executare silită numai:

- dacă a fost înscris(ă) în Registrul mărcilor UE;
- sau

- dacă terțul și-a dobândit drepturile după data unor acte juridice precum cele menționate la articolele 20, 22, 23, 25 și 26 din Regulamentul privind marca UE (un transfer, un drept *in rem* (*real*), o executare silită sau o licență anterioară), luând în considerare existența licenței, a dreptului *in rem* (*real*) sau a executării silite.
Având în vedere articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE, referitor la terții care ar fi putut dobândi sau înscrie în Registrul mărcilor UE drepturi asupra mărcii considerate incompatibile cu **insolvența înregistrată**, efectele acestei proceduri intră sub incidența legislației statului membru în care a fost deschisă pentru prima dată procedura respectivă în înțelesul dreptului intern sau al convențiilor aplicabile în acest domeniu.
1. În cazul în care **o licență sau un drept real** pentru o marcă UE se înscrie în Registrul mărcilor UE, renunțarea totală sau parțială la marca respectivă de către titularul său se înscrie în Registru numai dacă titularul demonstrează că a informat deținătorul licenței sau creditorul gajist cu privire la intenția sa de renunțare.
Prin urmare, titularul unei licențe sau creditorul bunului gajat în cazul unui drept real înregistrat are dreptul de a fi informat în prealabil de către titularul mărcii cu privire la intenția sa de a renunța la marcă.

La înscrierea în Registrul mărcilor UE a **procedurilor de insolvență sau a unei executări silite** împotriva unei mărci UE, titularul își pierde dreptul de a acționa și, prin urmare, nu poate să întreprindă acțiuni în fața Oficiului (cum ar fi retragerea, renunțarea, angajarea în proceduri *inter partes*).
 2. În cazul în care în Registrul mărcilor UE se înscrie o **licență, un drept real, o executare silită sau o procedură de insolvență** pentru sau împotriva unei mărci UE, Oficiul va informa deținătorul licenței, creditorul gajist, beneficiarul sau, respectiv, lichidatorul despre apropierea termenului de expirare a înregistrării cu cel puțin 6 luni înainte.
 3. Înregistrarea **licențelor, a drepturilor reale, a executărilor silite și a procedurilor de insolvență** (și modificarea și/sau anularea acestora, după caz) este importantă pentru menținerea veridicității Registrul mărcilor UE, în special în cazul procedurilor *inter partes*.

Cu toate acestea,

1. dacă o parte participantă la procedura aflată pe rolul Oficiului trebuie să facă dovada utilizării unei mărci UE, dacă utilizarea respectivă a fost făcută de deținătorul unei licențe, nu este necesar ca **licența** să fi fost înscrisă în Registrul mărcilor UE pentru ca utilizarea respectivă să fie considerată ca având consimțământul titularului, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE;
2. înregistrarea nu constituie o condiție pentru a considera că utilizarea mărcii de către creditorul bunului gajat în conformitate cu termenii contractului privind **dreptul real** ar fi fost făcută cu consimțământul titularului, în temeiul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE;
3. Oficiul recomandă insistent ca lichidatorii să informeze în mod corespunzător Oficiul cu privire la retragerea, renunțarea sau transferul mărcilor UE care fac obiectul unei **proceduri de insolvență** înainte de lichidarea definitivă.

2 Cerințe privind cererea de înregistrare a unei licențe, a unui drept real, a unei măsuri de executare silită și a procedurilor de insolvență

Articolul 22 alineatul (2), articolul 23 alineatul (3), articolul 24 alineatul (3) și articolul 25 alineatul (5), articolul 26 și articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 29 alineatul (2), articolul 30 alineatul (3), articolul 31 alineatul (3) și articolul 32 alineatul (5) din RDMC

Articolul 24 și articolul 25 din RADMC

Cererea de înregistrare a unei licențe, a unui drept real, a unei măsuri de executare silită sau a procedurilor de insolvență trebuie să respecte următoarele condiții.

2.1 Formularul de cerere

Articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 65 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 68 alineatul (1) litera (d) și articolul 80 din RADMC

Se recomandă insistent ca cererea de înregistrare a unei licențe, a unui drept real, a unei măsuri de executare silită sau a procedurilor de insolvență pentru o marcă UE să fie depusă în format electronic pe site-ul web al Oficiului (înscriseri online). Utilizarea înscrierilor online are avantaje, cum ar fi primirea automată a confirmării electronice a cererii și posibilitatea de utilizare a funcției de gestionare pentru completarea rapidă a formularului pentru atâtea mărci UE câte sunt necesare.

Articolul 20 alineatul (8) și articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 23 alineatul (6) și articolul 24 alineatul (1) din RADMC

Se poate depune o singură cerere de înregistrare a unei **licențe** pentru două sau mai multe mărci UE doar dacă titularul înregistrat și deținătorul licenței sunt aceiași, iar contractele prevăd aceleași condiții, limitări și termene în fiecare caz în parte (a se vedea punctul 2.5 de mai jos).

Se poate depune o singură cerere pentru înregistrarea unui **drept real sau a executării silit** pentru două sau mai multe mărci UE înregistrate doar dacă titularul înregistrat și beneficiarul sunt aceiași în fiecare caz.

2.2 Limbile utilizate

Articolul 146 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 80 litera (a) din RADMC

Cererea de înregistrare a unei licențe, a unui drept real, a unei măsuri de executare silită sau a procedurilor de insolvență pentru o cerere de înregistrare a unei mărci UE trebuie făcută în prima sau a doua limbă a cererii de înregistrare a mărcii UE.

Articolul 146 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 80 litera (c) din RADMC

Cererea de înregistrare a unei licențe, a unui drept real, a unei măsuri de executare silită sau a procedurilor de insolvență pentru o marcă UE trebuie depusă într-una din cele cinci limbi ale Oficiului, respectiv engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă.

Dacă însă cererea de înregistrare a unei licențe, a unui drept real, a unei măsuri de executare silită sau a procedurilor de insolvență este depusă prin intermediul formularului pus la dispoziție de Oficiu în baza articolului 65(1)(f) din Regulamentul delegat privind marca UE sau a articolului 68 din RADMC, se poate utiliza un formular redactat în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, cu condiția ca elementele textuale să fie completate într-una din limbile Oficiului.

2.3 Taxele

Articolul 26 alineatul (2), punctul (26) și punctul (27) din Anexa I A la Regulamentul privind marca UE

Articolul 23 alineatul (3) și articolul 24 alineatul (1) din RADMC

Anexa (18) la RTDMC

Cererea de înregistrare a unei **licențe**, a unui **drept real** sau a unei **executări silite** este considerată depusă numai după achitarea taxei. Cuantumul taxei este de 200 EUR pentru fiecare marcă UE pentru care se solicită înregistrarea.

Totuși, dacă au fost solicitate mai multe înregistrări de **licențe**, **drepturi reale** sau **executări silite** într-o singură cerere, iar titularul înregistrat și deținătorul licenței (și clauzele contractuale), creditorul bunului gajat sau beneficiarul sunt aceiași în toate cazurile, taxa este limitată la maximum 1 000 EUR.

Aceeași valoare maximă se aplică și în cazul în care se solicită mai multe înregistrări ale unor **licențe**, **drepturi reale** și **executări silite** în același timp, cu condiția ca

acestea să fi putut fi înscrise într-o singură cerere și ca titularul înregistrat și deținătorul licenței, creditorul bunului gajat sau beneficiarul să fie aceiași în toate cazurile. În plus, pentru înregistrarea **licențelor sau a drepturilor reale**, clauzele contractuale trebuie să fie aceleași. De exemplu, o licență exclusivă și o licență neexclusivă nu pot fi depuse prin aceeași cerere, chiar dacă se încheie între aceleași părți.

După achitarea taxei corespunzătoare, aceasta nu se rambursează dacă cererea de înregistrare este respinsă sau retrasă.

Nu există taxe pentru înregistrarea **procedurilor de insolvență** sau a unor proceduri similare.

2.4 Părțile la procedură

2.4.1 Solicitanții

Articolul 22 alineatul (2), articolul 23 alineatul (3), articolul 25 alineatul (5) și articolul 117 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 29 alineatul (2), articolul 30 alineatul (3) și articolul 32 alineatul (5) din RDMC

Cererea de înregistrare la Oficiu a unei **licențe**, a unui **drept real** sau a unei **executări silite** poate fi depusă de către:

1. titularii mărcilor UE; sau
2. titularii mărcilor UE împreună cu concesionarii de licențe/creditorii bunurilor gajate/beneficiarii sau
3. concesionarii de licențe/creditorii bunurilor gajate/beneficiarii.

În cazul în care primește documente referitoare la astfel de drepturi existente asupra mărcilor UE sau asupra DMC de la părți terțe sau de la autorități precum Registrele naționale sau instanțele naționale, Oficiul va transmite documentele către titularul mărcilor UE/ titular al unui DMC, cu o notificare în care se indică faptul că un astfel de drept poate fi înscris în Registrul mărcilor Uniunii Europene sau al DMC, la cerere și în urma efectuării plății taxelor relevante. În plus, dacă titularul drepturilor (creditorul sau beneficiarul) este identificat pe deplin prin datele de contact, aceeași notificare va fi transmisă, exclusiv în scop informativ, către creditor(i)/beneficiar(i). Documentul va fi inclus în dosarele referitoare la marca UE sau la DMC în cauză.

Articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 31 alineatul (3) din RDMC

Cererea de înregistrare a **procedurii de insolvență** poate fi înaintată de:

1. o instanță sau
2. autoritățile naționale competente, inclusiv lichidatorul din procedura de insolvență sau

3. oricare dintre părți.

2.4.2 Indicații obligatorii privind marca UE și deținătorul licenței, creditorul bunului gajat, beneficiarul sau lichidatorul

Articolele 24 alineatul (2) și 26 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) și litera (e) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 13 din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 31 din RDMC

Articolul 1 alineatul (1) litera (b) și litera (e), articolele 23 și 24 din RADMC

Cererea de înregistrare a unei licențe, a unui drept real, a unei executări silite sau a unei proceduri de insolvență trebuie să conțină următoarele informații:

1. numărul de înregistrare al mărcii UE respective. Dacă cererea se referă la mai multe mărci UE, trebuie să se indice fiecare număr de înregistrare în parte.

În plus, pentru **procedurile de insolvență**, Oficiul va înregistra **procedurile de insolvență** împotriva **tuturor** mărcilor UE/DMC asociate cu numărul de identificare al titularului la Oficiu.

În cazul în care titularul este cotitularul unei mărci UE sau DMC, **procedurile de insolvență** se aplică cotei cotitularului.

2. numele, adresa și naționalitatea (numai pentru DMC) deținătorului licenței, a creditorului bunului gajat, a beneficiarului sau a lichidatorului, precum și statul în care acesta își are domiciliul, sediul sau o unitate. Dacă însă Oficiul a atribuit deja un număr de identificare pentru datele de mai sus, este suficient să se indice acest număr împreună cu numele.

3. În cazul în care deținătorul licenței, creditorul gajist, beneficiarul sau lichidatorul desemnează un reprezentant, numele reprezentantului și numărul de identificare atribuit de Oficiu. Dacă reprezentantului nu i s-a atribuit încă un număr de identificare, trebuie să se indice adresa profesională.

2.4.3 Semnături

Articolul 63 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 67 alineatul (4) din RADMC

În cazul în care se face referire la cerința privind semnătura, indicarea numelui expeditorului în comunicările electronice are valoare de semnătură.

Se aplică normele generale privind semnăturile (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 1, Mijloace de comunicare, Termene).

2.4.4 Reprezentarea

Articolele 119 alineatul (2) și 120 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolele 77 alineatul (2) și 78 alineatul (1) din RDMC

Se aplică normele generale privind reprezentarea (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 5, Reprezentarea profesională).

2.4.5 Probele

Articolele 55 și 64 din Regulamentul delegat privind marca UE

Pentru dispozițiile speciale și cerințele specifice cu privire la probe, a se vedea punctele de mai jos. Acestea oferă detalii pe baza tipului de drept înregistrat: punctul 4.1 pentru licențe; punctul 5.1 pentru drepturi reale; punctul 6.1 pentru executarea silită; punctul 7.1 pentru procedurile de insolvență.

2.4.6 Traducerea probelor

Articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

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

Articolul 80 și articolul 81 alineatul (2) din RADMC

Elementele de probă trebuie să fie după cum urmează:

1. în limba Oficiului care a devenit limba procedurii pentru înregistrarea licenței, a dreptului real, a executării silit sau a procedurii de insolvență – a se vedea punctul 2.2 de mai sus;
2. sau în orice limbă oficială a Uniunii Europene, alta decât limba procedurii. În acest caz, Oficiul poate solicita o traducere a documentului într-una din limbile Oficiului, care să fie depusă în termenul stabilit de Oficiu. Oficiul va stabili un termen pentru depunerea traducerii. Dacă traducerea nu este transmisă în acest interval, documentul nu se ia în considerare și se consideră că nu a fost depus.

2.5 Examinarea cererii de înregistrare

2.5.1 Taxele

Articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 23 alineatul (3) și articolul 24 alineatul (1) din RADMC

Dacă nu s-a primit taxa solicitată, Oficiul va informa solicitantul că se consideră că nu a fost depusă cererea deoarece nu a fost achitată taxa relevantă. Totuși, în orice moment se poate depune o cerere nouă, cu condiția ca taxa corectă să fie plătită de la bun început.

Nu există taxe pentru cererile de înregistrare a **procedurilor de insolvență** sau a procedurilor similare.

2.5.2 Examinarea formalităților obligatorii

Articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 31 alineatul (1) din RDMC

În cazul **procedurilor de insolvență**, Oficiul verifică dacă nu mai există alte înscrieri în curs și dacă nu s-a înregistrat deja o procedură de insolvență pentru titularul vizat.

Articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 24 alineatul (3) din RADMC

Oficiul verifică dacă cererea de înregistrare respectă condițiile de formă menționate la punctul 2.4 de mai sus și cerințele specifice de mai jos, pe baza tipului de drept pentru care se dorește înregistrarea (a se vedea punctul 4.1 pentru licențe, punctul 5.1 pentru drepturi reale, punctul 6.1 pentru executarea silită și punctul 7.1 pentru procedurile de insolvență).

Articolul 26 și articolul 120 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 78 alineatul (1) din RDMC

Articolul 24 din RADMC

Oficiul verifică dacă cererea de înregistrare a **licenței, a dreptului real, a executării silită sau a procedurii de insolvență** a fost semnată în mod corespunzător. În cazul în care cererea este semnată de reprezentantul deținătorului licenței, al creditorului gajist, al beneficiarului sau al lichidatorului, Oficiul sau, în contextul unei proceduri *inter partes*, cealaltă parte la procedura respectivă, poate solicita prezentarea unei

împuterniciri. În acest caz, dacă nu se depune nicio împuternicire, procedura continuă ca și când nu s-ar fi desemnat niciun reprezentant.

Dacă cererea de înregistrare a **licenței**, a **dreptului real**, a **procedurilor de insolvență** sau a executării silite este semnată de cel care a fost deja desemnat ca reprezentant al titularului pentru marca UE respectivă, sunt îndeplinite cerințele referitoare la semnătură și împuterniciri.

Articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 24 alineatul (3) din RADMC

Oficiul informează în scris solicitantul cu privire la eventualele deficiențe constatate în cerere. Dacă neregulile nu sunt remediate în termenul stabilit în comunicarea respectivă, Oficiul va respinge cererea de înregistrare a dreptului. Partea respectivă poate face apel împotriva acestei decizii.

Pentru formalitățile specifice suplimentare care se referă numai la **licențe și drepturi reale**, a se vedea dispozițiile speciale de mai jos (punctele 4.3 și 4.4 pentru licențe și punctul 5.2 pentru drepturi reale).

3 Procedura de anulare sau modificare a înregistrării

Articolul 29 alineatul (1) și articolul 117 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 26 alineatul (1) din RADMC

Înregistrarea unei **licențe**, a unui **drept real**, a unei **executări silite** sau a unei **proceduri de insolvență** se anulează sau se modifică la cererea unei părți interesate, adică a solicitantului sau a titularului mărcii UE sau a deținătorului licenței, a creditorului gajist, a beneficiarului sau a lichidatorului înregistrat. În **procedura de insolvență**, aceasta poate fi, de asemenea, autoritatea națională sau instanța relevantă.

De asemenea, o înregistrare a unei **licențe** sau a unui **drept real** poate fi transferată (a se vedea punctul 4.6 pentru licențe și punctul 5.4 pentru drepturi reale). Cererea trebuie să facă distincție clară între o cerere de modificare și o cerere de transfer.

Oficiul va refuza anularea, transferul și/sau modificarea unei **licențe**, a unei **sublicențe** sau a unui drept real dacă licența principală sau dreptul real nu a fost înscris în Registrul mărcilor UE.

3.1 Competența, limbile utilizate, depunerea cererii

Articolul 29 alineatul (3) și alineatul (6) și articolul 162 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 104 din RDMC

Articolul 26 alineatul (3), alineatul (6) și alineatul (7) din RADMC

Se aplică punctele 2.1 și 2.2 de mai sus.

Se recomandă insistent ca cererile de anulare sau de modificare a unei **licențe**, a unui **drept real**, a unei **executări silite** sau a unei **proceduri de insolvență** să se depună folosindu-se formularele oficiale disponibile pe site-ul web al Oficiului. Părțile la procedură pot, de asemenea, să utilizeze Formularul internațional model nr. 1 al OMPI, „Solicitare de modificare/anulare a înregistrării licenței” (prezentat în anexa la Recomandarea comună privind licențele de mărci adoptate de Adunarea Uniunii de la Paris și de Adunarea Generală a OMPI din perioada 25.09.2000-03.10.2000), care poate fi descărcat de la adresa <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf>, sau un formular cu un conținut și un format similar.

3.2 Solicitantul unei cereri de anulare sau de modificare

Articolul 29 alineatul (1) și alineatul (6) și articolul 117 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 26 alineatul (1), alineatul (4) și alineatul (6) din RADMC

Cererile de anulare sau de modificare a unei înregistrări pot fi depuse de aceleași părți care pot depune cereri de înregistrare (a se vedea punctul 2.4.1 de mai sus).

3.2.1 Licențe

3.2.1.1 Anularea unei licențe

În cazul unei cereri comune a titularul mărcii UE și deținătorul licenței sau în cazul în care cererea este depusă doar de deținătorul licenței, nu este necesară nicio dovadă a anulării licenței, întrucât cererea în sine presupune o declarație a deținătorului licenței prin care acesta își exprimă acordul cu privire la anularea înregistrării licenței. În schimb, dacă cererea de anulare este depusă doar de titularul mărcii UE, aceasta trebuie însoțită de dovezi care să ateste că licența înregistrată nu mai există sau de o declarație prin care deținătorul licenței își exprimă acordul cu privire la anulare.

În cazul în care deținătorul înregistrat al unei licențe depune singur o cerere de anulare, titularul mărcii UE nu va fi informat în acest sens.

Dacă titularul mărcii UE susține că s-a comis o înșelăciune din partea deținătorului licenței, acesta trebuie să prezinte o hotărâre definitivă emisă de autoritatea competentă în acest sens. Nu este de competența Oficiului să desfășoare o anchetă în legătură cu acest aspect.

Dacă au fost solicitate simultan mai multe licențe, este posibilă anularea lor în mod individual.

Înscrierea în Registrul mărcilor UE a licențelor limitate în timp, adică a licențelor temporare, nu expiră automat și trebuie radiată din Registru.

3.2.1.2 Modificarea unei licențe

În cazul în care titularul mărcii UE și deținătorul licenței depun o cerere comună, nu sunt necesare alte dovezi ale modificării licenței.

Dacă cererea este depusă de titularul mărcii UE, dovada modificării licenței este necesară doar în cazul în care modificarea pentru care se solicită înscrierea în Registrul mărcilor UE este de natură să limiteze drepturile care îi revin deținătorului licenței înregistrate în baza licenței. De exemplu, acesta este cazul modificării numelui deținătorului licenței, al transformării unei licențe exclusive în licență neexclusivă sau al restrângerii domeniului teritorial de aplicare a licenței, a perioadei de timp pentru care se acordă sau a produselor sau serviciilor cărora li se aplică.

Dacă cererea este depusă de deținătorul înregistrat al licenței, dovada modificării licenței este necesară doar în cazul în care modificarea pentru care se dorește înscrierea în Registru este de natură să extindă drepturile care îi revin deținătorului licenței înregistrate în baza licenței. De exemplu, transformarea unei licențe neexclusive în licență exclusivă sau anularea, totală sau parțială, a oricăror restricții înregistrate ale licenței în legătură cu domeniul său teritorial de aplicare, perioada de timp pentru care se acordă sau produsele sau serviciile cărora li se aplică.

În cazul în care este necesară dovada modificării licenței, este suficient dacă se depune oricare dintre documentele menționate la punctul 4.1.4 de mai jos, sub rezerva îndeplinirii următoarelor cerințe:

- acordul scris trebuie semnat de cealaltă parte la contractul de licență și trebuie să fie corelată cu înregistrarea modificării licenței, așa cum a fost ea solicitată;
- cererea de modificare sau de anulare a licenței trebuie să indice modul în care a fost modificată licența;
- licența, așa cum a fost ea modificată, trebuie să se regăsească în copia sau extrasul contractului de licență.

3.2.2 Drepturi reale

3.2.2.1 Anularea înregistrării unui drept real

Dacă titularul mărcii UE și creditorul gajist depun o cerere comună sau dacă numai creditorul gajist depune o cerere, nu este necesară nicio dovadă a anulării înregistrării

dreptului real, întrucât cererea în sine presupune o declarație a creditorului gajist, prin care acesta își exprimă acordul cu privire la anularea înregistrării dreptului real. Atunci când cererea de anulare este depusă de titularul mărcii UE, aceasta trebuie însoțită de dovezi care atestă că dreptul real înregistrat nu mai există sau de o declarație a creditorului gajist, prin care acesta își exprimă acordul cu privire la anulare.

În cazul în care cererea de anulare este depusă exclusiv de creditorul gajist înregistrat, titularul mărcii UE nu este informat în legătură cu această cerere.

În cazul în care s-a solicitat înregistrarea simultană a mai multor drepturi reale, este posibilă anularea acestora în mod individual.

3.2.2.2 Modificarea înregistrării unui drept real

Dacă titularul mărcii UE și creditorul gajist depun o cerere comună, nu sunt necesare alte dovezi ale modificării înregistrării dreptului real.

Dacă cererea este depusă de titularul mărcii UE sau de creditorul gajist înregistrat, este necesară dovada modificării înregistrării dreptului real.

În cazul în care este necesară dovada modificării înregistrării dreptului real, este suficient dacă se depune oricare dintre documentele menționate la punctul 5.1.4 de mai jos, sub rezerva îndeplinirii următoarelor cerințe:

- acordul scris trebuie semnat de cealaltă parte la contractul privind dreptul real și trebuie să aibă legătură cu înregistrarea solicitată a modificării dreptului real;
- cererea de modificare sau de anulare a înregistrării unui drept real trebuie să prezinte dreptul real în forma sa modificată;
- dreptul real în forma sa modificată trebuie să se regăsească în copia sau extrasul contractului privind dreptul real.

3.2.3 Executările silit

3.2.3.1 Anularea înregistrării unei executări silit

Cererea de anulare a înregistrării unei executări silit trebuie însoțită de dovada care să ateste că executarea silită înregistrată nu mai există. Dovada va cuprinde hotărârea definitivă a autorității competente.

3.2.3.2 Modificarea înregistrării unei executări silit

O măsură de executare silită poate fi modificată la prezentarea hotărârii definitive corespunzătoare a autorității competente, care indică o astfel de modificare.

3.2.4 Procedura de insolvență

3.2.4.1 Anularea înregistrării unei proceduri de insolvență

Cererea de anulare a înregistrării unei proceduri de insolvență trebuie însoțită de dovada care să ateste că insolvența înregistrată nu mai există. Dovada va cuprinde hotărârea definitivă a autorității competente.

3.2.4.2 Modificarea înregistrării unei proceduri de insolvență

Înregistrarea procedurii de insolvență poate fi modificată la prezentarea hotărârii definitive corespunzătoare a autorității competente, care indică o astfel de modificare.

3.3 Conținutul cererii

Articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 12 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolele 19 și 26 din RADMC

Se aplică punctul 2.4 de mai sus, cu excepția faptului că datele privind deținătorul licenței, creditorul gajist, beneficiarul sau lichidatorul nu trebuie indicați decât în cazul modificării numelui înregistrat al deținătorului licenței, al creditorului gajist, al beneficiarului sau al lichidatorului.

Punctul 4.2 de mai jos se aplică dacă se solicită modificarea domeniului de aplicare a **licenței**, de exemplu dacă o licență devine temporară sau dacă se modifică domeniul geografic de aplicare a licenței.

3.4 Taxele

3.4.1 Anularea

Articolul 29 alineatul (3) și punctul 27 din Anexa A la Regulamentul privind marca UE

Articolul 26 alineatul (3) din RADMC

Punctul 19 din anexa la RTDMC

Orice cerere de anulare a **licențelor**, a **drepturilor reale** și a **executărilor silite** nu se consideră depusă până la achitarea taxei. Taxa este de 200 EUR pentru fiecare marcă UE pentru care se solicită anularea.

Dacă însă se fac mai multe solicitări de anulare a licențelor, drepturilor reale și executărilor silite într-o singură cerere sau în același timp, titularul înregistrat și deținătorul licenței (inclusiv clauzele contractuale), creditorul gajist sau beneficiarul sunt aceiași în toate cazurile, taxa de anulare este limitată la maximum 1 000 EUR.

Aceasta se aplică indiferent de modul în care au fost depuse cererile inițiale de înregistrare a acestor licențe, drepturi reale sau executări silite. Astfel, chiar dacă cererile inițiale de înregistrare a acestor drepturi au fost depuse treptat și, prin urmare, nu au putut beneficia de taxa maximă de 1 000 EUR, acestea încă mai pot beneficia de taxa maximă de 1 000 EUR dacă anularea lor este solicitată în aceeași cerere de anulare.

Nu se percep taxe pentru cererile de anulare a înregistrării unei **proceduri de insolvență**.

3.4.2 Modificarea

Articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 26 alineatul (6) din RADMC

Nu se percep taxe pentru modificarea înregistrării unei licențe, a unui drept real, a unei executări silite sau a unei proceduri de insolvență.

3.5 Examinarea cererilor de anulare sau de modificare

3.5.1 Taxele

Articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 26 alineatul (3) din RADMC

În cazul în care nu s-a primit taxa necesară pentru o cerere de anulare a unei **licențe**, a unui **drept real** sau a unei **executări silite**, Oficiul va informa solicitantul că cererea de anulare nu se consideră depusă.

Așa cum s-a arătat mai sus, nu se percep taxe pentru cererile de anulare a înregistrării unei **proceduri de insolvență**.

3.5.2 Examinarea de către Oficiu

Articolul 29 alineatul (2) și alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 26 alineatul (2) și alineatul (4) din RADMC

În ceea ce privește elementele obligatorii ale cererii, punctul 2.5.2 de mai sus se aplică *mutatis mutandis*, inclusiv în legătură cu dovezile, în măsura în care astfel de dovezi sunt necesare. În plus, formalitățile specifice se aplică **licențelor** (a se vedea punctul 4.3 de mai jos), **drepturilor reale** (a se vedea punctul 5.2 de mai jos), **executărilor silite** (a se vedea punctul 6.1 de mai jos) și **procedurii de insolvență** (a se vedea punctul 7.1 de mai jos).

Oficiul notifică titularul cu privire la anularea sau modificarea oricărei deficiențe, stabilind un termen limită de 2 luni. Dacă deficiențele nu se remediază, Oficiul respinge cererea de anulare sau de modificare.

Articolul 29 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (4) și alineatul (5), articolul 111 alineatul (6) și articolul 117 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 26 alineatul (6) și articolul 69 alineatul (6) din RADMC

Punctul 4.4 de mai jos se aplică în cazul în care modificarea **licenței** ar afecta natura acesteia sau limitarea sa la o parte dintre produsele și serviciile desemnate de marca UE.

Înregistrarea anulării sau a modificării unei **licențe**, a unui **drept real**, a unei **executări silite** sau a unei **proceduri de insolvență** se comunică tuturor părților interesate.

3.6 Înregistrarea și publicarea

Articolul 111 alineatul (3) litera (s) și articolul 116 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 69 alineatul (3) litera (t) și articolul 70 alineatul (2) din RADMC

Crearea, anularea sau modificarea va fi introdusă în Registrul mărcilor UE și publicată în Buletinul mărcilor UE.

4 Licențele – Dispoziții specifice

4.1 Cerințe privind elementele de probă

Articolul 19 și articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) și articolul 13 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 27 din RDMC

Articolul 1 alineatul (1) litera (b), articolul 23 alineatul (4) și articolul 24 alineatul (1) din RADMC

4.1.1 Cererea depusă doar de titularul mărcii UE

Atunci când cererea de înregistrare a unei licențe este depusă numai de titularul mărcii UE, aceasta trebuie semnată de titularul mărcii UE. În cazul în care există mai mulți titulari, toți cotitularii trebuie să semneze sau să numească un reprezentant comun.

Nu este necesară dovada licenței.

Oficiul îl va informa pe deținătorul licenței în momentul în care licența este înregistrată în Registrul mărcilor UE.

Deținătorul licenței poate depune o declarație la Oficiu pentru a se opune înregistrării licenței. Oficiul nu întreprinde nicio altă acțiune cu privire la declarație, însă înregistrează licența. După înregistrarea licenței, orice concesionar al licenței care nu este de acord cu înregistrarea acesteia poate solicita anularea sau modificarea licenței (a se vedea punctul 3 de mai sus).

Oficiul nu ține cont de faptul că părțile au fost sau nu de acord să înregistreze contractul de licență la Oficiu, chiar dacă ele au convenit asupra contractului. Orice litigiu privind licența este o chestiune care trebuie rezolvată între părțile implicate în conformitate cu legislația națională relevantă (articolul 19 din Regulamentul privind marca UE).

4.1.2 Cererea depusă în comun de titularul mărcii UE și de deținătorul licenței

Atunci când cererea de înregistrare a unei licențe se depune în comun de titularul mărcii UE și de deținătorul licenței pentru marcă, aceasta trebuie semnată deopotrivă de titularul mărcii UE și de deținătorul licenței. În cazul în care există mai mulți titulari, toți cotitularii trebuie să semneze sau să numească un reprezentant comun.

În acest caz, semnătura ambelor părți constituie dovada licenței.

Dacă există o deficiență de formă în legătură cu semnătura deținătorului licenței sau a reprezentantului său, cererea va fi totuși acceptată în măsura în care ar fi fost acceptată dacă ar fi fost depusă doar de titularul mărcii UE.

Aceeași dispoziție se aplică și în cazul în care există o deficiență în legătură cu semnătura titularului mărcii UE sau a reprezentantului său, dar în care cererea ar fi fost acceptată dacă ar fi fost depusă doar de deținătorul licenței.

4.1.3 Cererea depusă doar de deținătorul licenței

Cererea de înregistrare a unei licențe poate fi depusă și doar de deținătorul licenței. În acest caz, trebuie semnată de către deținătorul licenței și trebuie să se depună dovada licenței.

4.1.4 Dovada licenței

Se consideră dovadă suficientă a licenței dacă cererea de înregistrare a licenței este însoțită de oricare dintre următoarele dovezi:

- o declarație conform căreia titularul mărcii UE este de acord cu înregistrarea licenței, semnată de titularul mărcii UE sau de reprezentantul acestuia;
În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE, se consideră dovadă suficientă și o cerere de înregistrare a licenței semnată de ambele părți. Această situație a fost analizată deja la punctul 4.1.2 de mai sus.
- contractul de licență sau un extras din acesta, care indică părțile și marca UE care face obiectul licenței și care poartă semnăturile lor;
În multe cazuri, părțile la contractul de licență nu doresc să dezvăluie toate detaliile, care ar putea să conțină informații confidențiale privind redevențele aferente licenței sau alte elemente care țin de termenele și condițiile licenței. În astfel de cazuri, este suficientă depunerea doar a unei părți sau a unui extras din contractul de licență, cu condiția ca fragmentul respectiv să identifice părțile la contractul de licență, să confirme faptul că marca UE respectivă face obiectul licenței și să poarte semnăturile ambelor părți. Toate celelalte elemente pot fi omise sau secretizate.
- O declarație necertificată privind licența, utilizând Formularul internațional model nr. 1 integral al OMPI, „Cerere de înregistrare a licenței”. Formularul trebuie semnat deopotrivă de titularul mărcii UE sau de reprezentantul său și de deținătorul licenței sau de reprezentantul acestuia. Este disponibil la adresa <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf>
Nu este necesară prezentarea originalului unui document. Documentele originale devin parte integrantă din dosar și, prin urmare, nu pot fi returnate persoanei care le-a depus. Sunt suficiente fotocopii simple. Documentul original sau fotocopia acestuia nu trebuie certificată pentru conformitate sau legalizată, cu excepția cazului în care Oficiul are îndoieli întemeiate cu privire la veridicitatea documentelor.

4.2 Elementele facultative ale cererii

Articolul 25 alineatul (1) și articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 32 alineatul (1) din RDMC

Articolul 25 din RADMC

În funcție de natura licenței, cererea de înregistrare poate să cuprindă cererea de înscriere a licenței împreună cu alte indicații, și anume cele menționate la literele de la (a) la (e) de mai jos. Aceste indicații pot să apară separat sau în orice combinație, pentru o singură licență (de exemplu, o licență exclusivă limitată în timp) sau pentru mai multe licențe (de exemplu, o licență exclusivă pentru A cu referire la statul membru X și o altă licență pentru B cu referire la statul membru Y). Acestea sunt înscrise în Registrul mărcilor UE de către Oficiu doar dacă cererea de înregistrare a licenței solicită în mod clar ca ele să fie înregistrate. În absența unei astfel de solicitări explicite, Oficiul nu înscrie în Registrul mărcilor UE nicio indicație cuprinsă în contractul de licență, de pusă, de exemplu, ca dovadă a licenței.

Dacă însă se solicită înscrierea în Registrul mărcilor UE a uneia sau mai multor indicații dintre acestea, trebuie precizate următoarele detalii:

1. În cazul în care cererea de înregistrare a unei licențe este limitată numai la o parte dintre produse sau servicii, trebuie indicate produsele sau serviciile pentru care a fost acordată licența.
2. În cazul în care se solicită înregistrarea unei licențe ca licență cu limitare teritorială, cererea trebuie să specifice partea din Uniunea Europeană pentru care a fost acordată licența. O parte din Uniunea Europeană poate cuprinde unul sau mai multe state membre sau una sau mai multe unități administrative de pe teritoriul unui stat membru.
3. În cazul în care se dorește înregistrarea unei licențe exclusive, în cererea de înregistrare trebuie dată o declarație în acest sens.
4. Dacă se solicită înregistrarea unei licențe acordate pentru o perioadă de timp limitată, trebuie indicată data expirării licenței. În plus, poate fi precizată data de început a licenței.
5. În cazul în care licența este acordată de un concesionar al unei licențe care este deja înscrisă în Registrul mărcilor UE, cererea de înregistrare poate să specifice că este vorba de o sublicență. Sublicențele nu pot fi înscrise fără a înscrie mai întâi licența principală.

4.3 Examinarea formalităților specifice (licențe)

Articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 24 alineatul (3) din RADMC

În cazul în care cererea de înregistrare a unei licențe a fost depusă în comun de titularul mărcii UE și de deținătorul licenței, Oficiul comunică cu titularul mărcii UE și trimite o copie deținătorului licenței.

În cazul în care deținătorul licenței a formulat și a semnat cererea la rândul său, acesta nu are dreptul să conteste existența sau domeniul de aplicare a licenței.

În cazul în care cererea de înregistrare a licenței a fost depusă doar de titularul mărcii UE, Oficiul nu informează deținătorul licenței.

Oficiul informează în scris solicitantul cu privire la eventualele deficiențe constatate în cerere. Dacă deficiențele nu sunt remediate în termenul stabilit în comunicarea transmisă, care este de obicei de 2 luni de la data notificării, Oficiul respinge cererea de înregistrare. Partea în cauză poate face apel împotriva acestei decizii.

4.4 Examinarea elementelor facultative (licențe)

Articolul 26 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 25 din RADMC

În cazul în care o cerere de înregistrare a unei licențe specifică necesitatea ca licența să fie înregistrată într-una din următoarele forme:

- licență exclusivă;
- licență temporară;
- licență limitată teritorial;
- licență limitată la anumite produse sau servicii; sau
- sublicență,

Oficiul analizează dacă sunt specificate indicațiile menționate la punctele 2.4 și 4.1 de mai sus.

În ceea ce privește indicația „licență exclusivă”, Oficiul acceptă doar acest termen și nicio altă formulare. Dacă nu se specifică în mod expres „licență exclusivă”, Oficiul consideră licența neexclusivă.

În cazul în care cererea de înregistrare menționează că este formulată pentru o licență limitată la anumite produse sau servicii desemnate de marca UE, Oficiul verifică dacă produsele și serviciile sunt grupate corespunzător și dacă sunt efectiv desemnate de marca UE.

În cazul unei sublicențe, Oficiul verifică dacă aceasta a fost acordată de deținătorul unei licențe care a fost deja înscrisă în Registrul mărcilor UE. Oficiul refuză înregistrarea unei sublicențe dacă licența principală nu a fost înscrisă în Registrul mărcilor UE. În schimb, Oficiul nu verifică validitatea unei cereri de înregistrare a unei sublicențe ca licență exclusivă atunci când licența principală nu este o licență exclusivă și nici atunci când contractul principal de licență exclude acordarea de sublicențe.

Este de datoria solicitantului înregistrării unei licențe să nu încheie și să nu înregistreze contracte incompatibile, precum și să solicite anularea sau modificarea înscrierilor din Registrul care nu mai sunt valabile. De exemplu, dacă a fost înregistrată o licență exclusivă care nu se limitează la anumite produse și la un anumit teritoriu și se solicită înregistrarea unei alte licențe exclusive, Oficiul înregistrează a doua licență chiar dacă ambele licențe par incompatibile la prima vedere.

Părțile sunt, de asemenea, încurajate să actualizeze periodic și rapid toate informațiile din Registrul mărcilor UE prin anularea sau modificarea licențelor existente (a se vedea punctul 3 de mai sus).

Articolul 25 alineatul (1) și articolul 26 alineatul (3) și alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 32 alineatul (1) din RDMC

Articolul 24 alineatul (3) și articolul 25 din RADMC

Dacă indicațiile menționate la punctul 4.2 de mai sus lipsesc, Oficiul invită solicitantul înregistrării licenței să transmită informațiile suplimentare. Dacă solicitantul nu răspunde la această comunicare, Oficiul nu ia în considerare indicațiile specificate mai sus și înregistrează licența fără a le menționa. Solicitantul va fi informat în acest sens și poate face apel împotriva deciziei.

4.5 Procedura de înregistrare și publicarea (licențe)

Articolul 25 alineatul (5), articolul 111 alineatul (3) litera (j) și articolul 116 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 32 alineatul (5) din RDMC

Articolul 69 alineatul (3) litera (t) și articolul 70 alineatul (2) din RADMC

Oficiul înscrie licența în Registrul mărcilor UE și o publică în Buletinul mărcilor UE.

Dacă este cazul, înscrierea în Registrul mărcilor UE specifică doar faptul că licența este:

- o licență exclusivă;
- o licență temporară;
- o licență limitată teritorial;
- o sublicență, sau

- o licență limitată la anumite produse sau servicii desemnate de marca UE.

Nu se publică următoarele date:

- perioada de valabilitate a licenței temporare;
- teritoriul care intră sub incidența unui contract limitat teritorial;
- produsele și serviciile cărora li se aplică licența parțială.

Articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 69 alineatul (5) din RADMC

Oficiul informează solicitantul înregistrării unei licențe cu privire la înregistrarea acesteia.

În cazul în care cererea de înregistrare a unei licențe a fost depusă de deținătorul licenței, Oficiul informează, de asemenea, titularul mărcii UE în legătură cu înregistrarea licenței.

4.6 Transferul unei licențe

4.6.1 Prevederea transferului licenței

Articolul 25 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 32 alineatul (5) din RDMC

O licență de marcă UE poate fi transferată. Transferul unei licențe este diferit de transferul unei sublicențe prin aceea că, în primul caz, deținătorul licenței își pierde toate drepturile în temeiul licenței și este înlocuit de un nou deținător al licenței, în timp ce în cazul transferului unei sublicențe, licența principală continuă să fie valabilă. De asemenea, transferul unei licențe este diferit de modificarea numelui titularului în cazul în care nu are loc nicio modificare de titular (a se vedea Ghidul, Partea E, Operațiuni în Registrul mărcilor UE, Secțiunea 3, Mărcile UE și desenele comunitare înregistrate ca obiecte ale dreptului de proprietate, Capitolul 1, Transferul).

4.6.2 Normele aplicabile

Articolul 26 alineatul (1) și alineatul (5) și punctul 26 litera (b) din Anexa I A la Regulamentul privind marca UE

Articolul 24 alineatul (1) și alineatul (3) din RADMC

Punctul 18 litera (b) din anexa la RTDMC

Procedura de înregistrare a transferului unei licențe respectă aceleași reguli ca în cazul unei cereri de înregistrare a unei licențe.

Transferul unei licențe face obiectul plății unei taxe. Punctul 2.3 de mai sus se aplică *mutatis mutandis*.

În măsura în care este necesară o declarație sau o semnătură a titularului mărcii UE, în conformitate cu normele, aceasta este înlocuită cu o declarație sau o semnătură a deținătorului înregistrat al licenței (fostul concesionar al licenței).

5 Drepturile reale – Dispoziții speciale

5.1 Cerințe privind elementele de probă

Articolul 19 și articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) și articolul 13 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 27 din RDMC

Articolul 1 alineatul (1) litera (b), articolul 23 alineatul (4) și articolul 24 alineatul (1) din RADMC

5.1.1 Cererea depusă doar de titularul mărcii UE

În cazul în care cererea de înregistrare a unui drept real este depusă numai de titularul mărcii UE, aceasta trebuie semnată de titularul mărcii UE. În cazul în care există mai mulți titulari, toți cotitularii trebuie să semneze sau să numească un reprezentant comun.

Semnătura titularului mărcii UE constituie dovada dreptului real. Prin urmare, nu este necesară nicio dovadă suplimentară a dreptului real.

Oficiul informează creditorul gajist atunci când dreptul real este înregistrat în Registrul mărcilor UE.

În cazul în care creditorul gajist depune la Oficiu o declarație prin care se opune înregistrării dreptului real, Oficiul transmite declarația titularului mărcii UE, exclusiv în scop informativ. Oficiul nu întreprinde nicio altă acțiune cu privire la o astfel de declarație. După înregistrarea dreptului real, orice creditor gajist care nu este de acord cu aceasta poate solicita anularea sau modificarea înregistrării dreptului real (a se vedea punctul 3 de mai sus).

Oficiul nu ia în considerare dacă părțile au fost sau nu de acord să înregistreze la Oficiu contractul privind un drept real. Orice litigiu privind dreptul real este o chestiune care trebuie soluționată între părțile interesate în temeiul legislației naționale relevante (articolul 19 din Regulamentul privind marca UE).

5.1.2 Cererea depusă în comun de titularul mărcii UE și de creditorul gajist

Atunci când cererea de înregistrare a dreptului real se depune în comun de titularul mărcii UE și de creditorul gajist, aceasta trebuie semnată de ambele părți. În cazul în care există mai mulți titulari, toți cotitularii trebuie să semneze sau să numească un reprezentant comun.

În acest caz, semnătura ambelor părți constituie dovada dreptului real.

Dacă există o deficiență de formă în legătură cu semnătura creditorului gajist sau cu reprezentantul său, cererea va fi totuși acceptată în măsura în care ar fi fost acceptată dacă ar fi fost depusă exclusiv de titularul mărcii UE.

Aceeași dispoziție se aplică și în cazul în care există o deficiență în legătură cu semnătura titularului mărcii UE sau cu reprezentantul său, dar în care cererea ar fi fost acceptată dacă ar fi fost depusă exclusiv de creditorul gajist.

5.1.3 Cererea depusă doar de creditorul gajist

O cerere poate fi depusă numai de creditorul gajist. În acest caz, cererea trebuie semnată de creditorul gajist și trebuie prezentată dovada dreptului real.

5.1.4 Dovada dreptului real

Se consideră dovadă suficientă a dreptului real dacă cererea de înregistrare a dreptului real este însoțită de oricare dintre următoarele dovezi:

- o declarație semnată de titularul mărcii UE, conform căreia acesta este de acord cu înregistrarea dreptului real;
În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE, se consideră dovadă suficientă și o cerere de înregistrare a dreptului real semnată de ambele părți. Această situație a fost analizată deja la punctul 5.1.2 de mai sus;
- contractul privind dreptul real sau un extras din acesta, în care se indică marca UE respectivă și părțile, și care este semnat de părți.
Depunerea contractului privind dreptul real este suficientă. În multe cazuri, părțile la contractul privind dreptul real nu doresc să dezvăluie toate detaliile contractului, care ar putea să conțină informații confidențiale despre termenele și condițiile contractului de gaj. În astfel de cazuri, este suficientă doar depunerea unei părți sau a unui extras din contractul privind dreptul real, cu condiția ca fragmentul respectiv să identifice părțile la contract și marca UE care face obiectul dreptului real și să poarte semnăturile ambelor părți. Toate celelalte elemente pot fi omise sau secretizate;
- o declarație necertificată privind dreptul real, semnată atât de titularul mărcii UE, cât și de creditorul gajist.
Nu este necesară prezentarea originalului unui document. Documentele originale devin parte integrantă din dosar și, prin urmare, nu pot fi returnate persoanei care

le-a depus. Sunt suficiente fotocopii simple. Documentul original sau fotocopia acestuia nu trebuie certificată pentru conformitate sau legalizată, cu excepția cazului în care Oficiul are îndoieli întemeiate cu privire la veridicitatea documentelor.

5.2 Examinarea cerințelor privind formalitățile specifice (drepturi reale)

Articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 24 alineatul (3) din RADMC

În cazul în care cererea de înregistrare a unui drept real a fost depusă în comun de titularul mărcii UE și de creditorul gajist, Oficiul comunică cu titularul mărcii UE și trimite o copie creditorului gajist.

În cazul în care creditorul gajist a depus și a semnat cererea, nu i se va permite să conteste existența sau domeniul de aplicare a acordului privind dreptul real în cadrul procedurilor Oficiului, sub rezerva dispozițiilor legale naționale ale statelor membre în acest sens.

Dacă titularul mărcii UE susține că creditorul gajist a comis o înșelăciune, trebuie să prezinte o hotărâre definitivă a unei autorități competente în acest sens. Realizarea unei anchete în această privință nu este de competența Oficiului.

Oficiul informează în scris solicitantul cu privire la eventualele deficiențe constatate în cerere. Dacă deficiențele nu sunt remediate în termenul stabilit în comunicarea respectivă, Oficiul va respinge cererea. Partea interesată va avea posibilitatea de a face apel împotriva acestei decizii.

5.3 Procedura de înregistrare și publicarea (drepturi reale)

Articolul 22 alineatul (2), articolul 26 alineatul (5), articolul 111 alineatul (3) litera (h) și articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 29 alineatul (2) din RDMC

Articolul 24 alineatul (4), articolul 69 alineatul (3) litera (j) și articolul 69 alineatul (5) din RADMC

În cazul mărcilor UE, Oficiul înscrie dreptul real în Registrul mărcilor UE și îl publică în Buletinul mărcilor UE.

Oficiul informează solicitantul înregistrării unui drept real cu privire la înregistrarea acestuia.

Atunci când cererea de înregistrare a dreptului real a fost depusă de creditorul gajist, Oficiul îl informează, de asemenea, pe titularul mărcii UE în legătură cu înregistrarea.

5.4 Transferul unui drept real

Articolul 26 alineatele (1) și (5) și secțiunea A punctul 26 litera (d) din anexa I A la Regulamentul privind marca UE

Articolul 24 alineatul (1) din RADMC

Punctul 18 litera (d) din anexa la RTDMC

5.4.1 Dispoziție privind transferul unui drept real

Un drept real poate fi transferat.

5.4.2 Normele aplicabile

Procedura de înregistrare a transferului unui drept real respectă aceleași norme ca înregistrarea unui drept real.

Transferul unui drept real face obiectul plății unei taxe. Punctul 2.3 de mai sus se aplică *mutatis mutandis*.

În măsura în care este necesară o declarație sau o semnătură a titularului mărcii UE, în conformitate cu normele, aceasta trebuie înlocuită cu o declarație sau o semnătură a creditorului gajist înregistrat (fostul creditor gajist).

6 Executările silite – Dispoziții specifice

6.1 Cerințe privind elementele de probă

Articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 1 alineatul (1) litera (b) și articolul 24 alineatul (1) din RADMC

6.1.1 Cererea depusă de titularul mărcii UE

Atunci când se face de către titularul mărcii UE, cererea de înregistrare a unei executări silite trebuie semnată de titularul mărcii UE. În cazul în care există mai mulți titulari, toți cotitularii trebuie să semneze sau să numească un reprezentant comun.

Oficiul informează beneficiarul atunci când executarea silită este înregistrată în Registrul mărcilor UE.

Beneficiarul poate depune o declarație la Oficiu pentru a se opune înregistrării executării silite. Oficiul nu întreprinde nicio altă acțiune cu privire la o astfel de declarație. După înregistrarea executării silite, orice beneficiar care nu este de acord cu aceasta poate solicita anularea sau modificarea înregistrării executării silite (a se vedea punctul 3 de mai sus).

Orice litigiu privind executarea silită este o chestiune care trebuie rezolvată între părțile implicate în conformitate cu legislația națională aplicabilă (articolul 19 din Regulamentul privind marca UE).

6.1.2 Cererea depusă de beneficiar

Cererea de înregistrare a unei executări silite poate fi depusă și de către beneficiar. În acest caz, ea trebuie semnată de beneficiar.

În plus, trebuie să se depună dovada executării silite.

6.1.3 Dovada executării silite

Se consideră dovadă suficientă a executării silite dacă cererea de înregistrare a executării silite este însoțită de o hotărâre definitivă a autorității naționale competente.

În multe cazuri, părțile la procedura de executare silită nu doresc să dezvăluie toate detaliile hotărârii, care ar putea conține informații confidențiale. În astfel de cazuri, este suficientă depunerea unei părți sau a unui extras din hotărârea de executare silită, cu condiția ca fragmentul respectiv să identifice părțile la procedură și marca UE care face obiectul executării silite și să confirme că hotărârea este definitivă. Toate celelalte elemente pot fi omise sau secretizate.

6.2 Procedura de înregistrare și publicarea (executarea silită)

Articolul 111 alineatul (3) litera (i) și articolul 116 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 69 alineatul (3) litera (k) și articolul 70 alineatul (2) din RADMC

Atunci când marca este înregistrată, executarea silită va fi înscrisă în Registrul mărcilor UE și va fi publicată în Buletinul mărcilor UE.

Oficiul va informa solicitantul înregistrării unei executări silite cu privire la înregistrarea respectivă.

După caz, este informat și titularul mărcii UE.

7 Procedurile de insolvență – Dispoziții speciale

7.1 Cerințe privind elementele de probă

Se consideră că numirea unui lichidator și procedurile de insolvență sunt dovezi suficiente dacă cererea de înregistrare a procedurii de insolvență este însoțită de o hotărâre definitivă a autorității naționale competente.

Prezentarea hotărârii privind insolvența este suficientă. În multe cazuri, părțile la procedurile de insolvență nu doresc să dezvăluie toate detaliile hotărârii, care ar putea conține informații confidențiale. În astfel de cazuri, este suficientă depunerea unei părți sau a unui extras din hotărârea respectivă, cu condiția ca fragmentul respectiv să identifice părțile la procedură. Toate celelalte elemente pot fi omise sau secretizate.

Nu este necesară prezentarea originalului unui document. Documentele originale devin parte integrantă din dosar și, prin urmare, nu pot fi returnate persoanei care le-a depus. Sunt suficiente fotocopii simple. Documentul original sau fotocopia acestuia nu trebuie certificată pentru conformitate sau legalizată, cu excepția cazului în care Oficiul are îndoieli întemeiate cu privire la veridicitatea documentelor.

7.2 Procedura de înregistrare și publicarea (procedurile de insolvență)

Articolul 111 alineatul (3) litera (i) și articolul 116 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 69 alineatul (3) litera (k) și articolul 70 alineatul (2) din RADMC

Atunci când marca este înregistrată, procedurile de insolvență vor fi introduse în Registrul mărcilor UE și vor fi publicate în Buletinul mărcilor UE. Publicația conține numărul (numerele) de înregistrare al(e) mărcii UE, denumirea autorității care solicită înscrierea în Registrul mărcilor UE, data și numărul de înregistrare și data de publicare a înregistrării în Buletinul mărcilor UE.

Oficiul va informa solicitantul înregistrării procedurilor de insolvență cu privire la înregistrarea acesteia.

Datele de contact ale lichidatorului sunt înscrise ca „adresă de corespondență” a titularului mărcii UE în baza de date a Oficiului, iar terții pot consulta detaliile complete ale procedurilor de insolvență în urma depunerii unei cereri de consultare a dosarelor (a se vedea Ghidul, Partea E, Operațiuni în Registrul mărcilor UE, Secțiunea 5, Consultarea dosarelor).

8 Proceduri privind desenele comunitare înregistrate

Articolele 27, 29, 30, 31, 32 și 33 și articolul 51 alineatul (4) din RDMC

Articolele 24 și 26 și articolul 27 alineatul (2) din RADMC

Punctele 18 și 19 din anexa la RTDMC

Dispozițiile legale cuprinse în RDMC, RADMC și RTDMC în ceea ce privește licențele, drepturile reale, executările silite și procedurile de insolvență corespund dispozițiilor respective din Regulamentul privind marca UE, Regulamentul delegat privind marca UE și Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE.

Prin urmare, atât principiile juridice, cât și procedura de înregistrare, anulare sau modificare a licențelor, drepturilor reale, executărilor silite sau procedurilor de insolvență legate de mărci se aplică *mutatis mutandis* desenelor și modelelor comunitare, cu excepția procedurilor specifice de mai jos.

8.1 Cereri multiple pentru DMC

Articolul 37 din RDMC

Articolul 24 alineatul (1) din RADMC

Cererea de înregistrare a licențelor, a drepturilor reale și a executărilor silite pentru un DMC se poate face sub forma unei cereri multiple, care să conțină mai multe desene sau modele.

În ceea ce privește efectul juridic al licențelor, al drepturilor reale și al executărilor silite, precum și al procedurii de înregistrare a licențelor, a drepturilor reale și a executării silite, desenele individuale conținute într-o cerere multiplă vor fi tratate ca și cum ar fi cereri separate. Acest principiu continuă să se aplice după înregistrarea desenelor cuprinse în cererea multiplă.

Cu alte cuvinte, fiecare desen sau model cuprins într-o cerere multiplă poate face obiectul unei licențe, al unui gaj sau al unei executări silite, independent de celelalte.

În cazul **licențelor**, indicațiile opționale cu privire la tipul de licență și la procedura de examinare a acestora, menționate la punctele 4.2 și 4.4 de mai sus (cu excepția licenței limitate la anumite produse, care nu este posibilă) se aplică fiecăruia dintre desenele individuale cuprinse în cererea multiplă, în mod separat și independent.

Punctele 18 și 19 din anexa la RTDMC

Taxa de 200 EUR pentru înregistrarea unei licențe, a unui drept real sau a unei executări silite; transferul unei licențe sau al unui drept real; ori anularea unei licențe, a unui drept real sau a unei executări silite se aplică în funcție de desen și nu de cererea

multiplă. Același lucru este valabil și pentru plafonul de 1 000 EUR în cazul cererilor multiple.

8.2 Alte înscrieri în Registru pentru DMC

În plus, următoarele înscrieri în Registru sunt specifice pentru DMC:

- inițierea de acțiuni de revendicare a drepturilor înaintea unei instanțe competente în materie de desene comunitare;
- decizii definitive privind acțiunile de revendicare a drepturilor înaintea unei instanțe competente în materie de desene comunitare;
- schimbarea titularului în urma unei hotărâri a unei instanțe competente în materie de desene comunitare.

9 Proceduri în cazul mărcilor internaționale

Normele 20 și 20bis [Reglementările comune în temeiul Aranjamentului de la Madrid cu privire la înregistrarea internațională a mărcilor și Protocolul referitor la acest Aranjament](#) (RC)

9.1 Înscrierea licențelor

Sistemul de la Madrid permite înscrierea **licențelor** cu prioritate față de o înregistrare internațională.

Toate cererile de înregistrare a unei licențe trebuie depuse prin intermediul formularului [MM13](#), fie:

- direct la Biroul Internațional de către titularul înregistrat; fie
- prin intermediul biroului părții contractante a titularului înregistrat sau prin intermediul biroului unei părți contractante pentru care se acordă licența; fie
- prin biroul deținătorului licenței.

Cererea nu poate fi înaintată direct Biroului Internațional de către deținătorul licenței. **Nu** trebuie utilizat formularul de cerere al Oficiului.

Informații detaliate privind înscrierea licențelor se găsesc în secțiunile B.II.93.01-99.04 din Ghidul privind înregistrarea internațională a mărcilor în temeiul Acordului de la Madrid și al Protocolului de la Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide/). Pentru mai multe informații privind mărcile internaționale, a se vedea ghidul, partea M, Mărci internaționale.

9.2 Înregistrarea drepturilor reale, a executărilor silite sau a procedurilor de insolvență

Sistemul de la Madrid permite înregistrarea **drepturilor reale**, a **executărilor silite** sau a **procedurilor de insolvență** cu prioritate față de o înregistrare internațională (a se vedea norma 20 CR). În beneficiul utilizatorilor, este disponibil formularul [MM19](#) pentru solicitarea înregistrării unei restricții privind dreptul de dispunere al titularului în Registrul Internațional. Se recomandă insistent utilizarea acestui formular, pentru a evita apariția oricăror nereguli.

Cererile ar trebui depuse fie:

- direct la Biroul Internațional de către titularul înregistrat; fie
- la biroul părții contractante a titularului înregistrat; fie
- la biroul unei părți contractante căreia i se acordă dreptul real, executarea silită sau insolvența; sau
- la biroul părții contractante a creditorului gajist, a beneficiarului sau a lichidatorului.

Cererea nu poate fi înaintată direct Biroului Internațional de către creditorul gajist, beneficiar sau lichidator. **Nu** trebuie utilizat formularul de cerere al Oficiului.

Informații detaliate privind înscrierea drepturilor *reale*, a executării silite sau a procedurilor de insolvență se găsesc în partea B, capitolul II, punctele 92.01-92.04 din Ghidul privind înregistrarea internațională a mărcilor în temeiul Acordului de la Madrid și al Protocolului de la Madrid (www.wipo.int/madrid/en/guide). Pentru mai multe informații privind mărcile internaționale, a se vedea Ghidul, Partea M, Mărci internaționale.

**GHID PRIVIND EXAMINAREA
OFICIUL UNIUNII EUROPENE
PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ
(EUIPO)**

Partea E

Operațiuni de Registru

Secțiunea 4

Reînnoirea

Cuprins

1 Avertizare de fraudă.....	1517
1.1 Societăți private care trimit facturi înșelătoare.....	1517
1.2 Reînnoire de către terți neautorizați.....	1517
2 Termene de înregistrare a mărcilor Uniunii Europene.....	1517
3 Termene de protecție a desenelor și modelelor comunitare înregistrate.....	1518
4 Notificarea expirării înregistrării.....	1518
5 Reînnoirea cererii de înregistrare a unei mărci UE.....	1519
6 Reînnoirea cererii de înregistrare a unui DMC.....	1519
7 Taxe și alte condiții de formă privind cererea de reînnoire.....	1520
7.1 Persoanele autorizate să depună o cerere de reînnoire.....	1521
7.2 Conținutul cererii de reînnoire.....	1521
7.2.1 Numele, adresa și alte informații privind persoana care depune cererea de reînnoire.....	1522
7.2.1.1 Cerere depusă de titular.....	1522
7.2.1.2 Cerere depusă de o persoană autorizată în acest sens de către titular.....	1522
7.2.2 Numărul de înregistrare.....	1522
7.2.3 Indicarea întinderii reînnoirii.....	1522
7.3 Limbi de procedură.....	1523
7.4 Termene.....	1523
7.4.1 Termenul de șase luni pentru reînnoire înainte de expirare (perioada de bază).....	1523
7.4.2 Perioada de grație de 6 luni după expirare (perioada de grație).....	1524
7.5 Taxe.....	1525
7.5.1 Taxe percepute pentru mărcile UE.....	1525
7.5.2 Taxe percepute pentru DMC.....	1526
7.5.3 Termen de plată.....	1526
7.5.4 Plata efectuată de terți.....	1527
7.5.5 Rambursarea taxelor.....	1527
8 Procedura în fața Oficiului.....	1527
8.1 Examinarea condițiilor de formă.....	1527
8.1.1 Respectarea termenelor.....	1528

8.1.1.1 Plata efectuată în perioada de bază sau în perioada de grație.....	1528
8.1.1.2 Plata efectuată după expirarea perioadei de grație.....	1529
8.1.1.3 Situația în care titularul deține un cont curent.....	1530
8.1.2 Îndeplinirea condițiilor de formă.....	1530
8.1.2.1 Reînnoirea solicitată de o persoană autorizată.....	1530
8.1.2.2 Cerințe suplimentare.....	1531
8.2 Aspecte care nu fac obiectul examinării.....	1532
9 Reînnoiri parțiale ale mărcilor UE.....	1532
10 Înscrieri în Registru.....	1533
11 Data intrării în vigoare a reînnoirii sau a expirării; transformarea.....	1534
11.1 Data intrării în vigoare a reînnoirii.....	1534
11.2 Transformarea mărcilor UE expirate.....	1535
12 Reînnoirea mărcilor internaționale care desemnează UE.....	1535
13 Reînnoirea desenelor sau modelelor înregistrate internaționale care desemnează UE.....	1535

1 Avertizare de fraudă

1.1 Societăți private care trimit facturi înșelătoare

Oficiul este conștient de faptul că utilizatorii primesc un număr din ce în ce mai mare de mesaje e-mail nesolicitate din partea unor societăți care le solicită plata unor servicii referitoare la mărci, desene sau modele, cum ar fi cel de reînnoire.

Pe site-ul Oficiului este publicată o listă de scrisori, care au fost reclamate de utilizatori ca fiind înșelătoare, primite de la diverse firme sau registre. Aceste servicii nu au legătură cu niciun serviciu oficial de înregistrare a mărcilor sau a desenelor sau modelelor furnizat de oficiile de proprietate intelectuală sau de alte organisme publice de pe teritoriul Uniunii Europene, precum EUIPO.

Dacă primește o scrisoare sau o factură, utilizatorul trebuie să verifice cu atenție conținutul și sursa ofertei. Trebuie subliniat faptul că **EUIPO nu trimite niciodată utilizatorilor facturi sau scrisori prin care să solicite plata directă pentru prestarea unor servicii** (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 3, Plata taxelor, a costurilor și a tarifelor).

1.2 Reînnoire de către terți neautorizați

Oficiul este de asemenea conștient de faptul că și modulul de reînnoire online a devenit ținta unor tentative de fraudă. Dacă la depunerea unei cereri de reînnoire prin intermediul modulului online utilizatorul constată că marca este „blocată” pentru că a fost deja solicitată reînnoirea ei, acesta trebuie să ia legătura cu Oficiul.

2 Termene de înregistrare a mărcilor Uniunii Europene

Articolele 31, 32 și 52 și articolul 41 alineatele (5) și (8) din Regulamentul privind marca UE

Termenul de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene (marcă UE) este de 10 ani de la **data de depunere** a cererii. De exemplu, o marcă UE cu data de depunere 16 aprilie 2006 va expira la 16 aprilie 2016.

Data de depunere a cererii se stabilește în conformitate cu articolele 31 și 32 și cu articolul 41 alineatele (5) și (8) din Regulamentul privind marca UE.

Înregistrarea poate fi reînnoită pe termen nelimitat, pe perioade de câte 10 ani.

3 Termene de protecție a desenelor și modelelor comunitare înregistrate

Articolele 12 și 38 din RDMC

Articolul 10 din RADMC

Durata protecției unui desen sau model comunitar înregistrat (DMC) este de 5 ani de la **data de depunere** a cererii de înregistrare (articolul 12 din RDMC).

Data de depunere a cererii de înregistrare se stabilește în conformitate cu articolul 38 din RDMC și cu articolul 10 din RADMC (a se vedea Ghidul privind examinarea desenelor și modelelor industriale comunitare înregistrate, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare, Secțiunea 3, Alocarea unei date de depunere).

Înregistrarea poate fi reînnoită pe perioade de câte 5 ani, până la maximum 25 de ani de la data de depunere.

4 Notificarea expirării înregistrării

Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 60 alineatul (3) și articolul 66 din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 13 alineatul (2) din RDMC

Articolele 21 și 63 din RADMC

Cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea înregistrării, Oficiul informează:

- titularul înregistrat al mărcii UE/al DMC și
- toate persoanele titulare ale unui drept înregistrat asociat mărcii UE/DMC

În legătură cu apropierea termenului de expirare a înregistrării. Persoanele titulare ale unui drept înregistrat sunt posesorii de licențe înregistrate, titularii unui drept real înregistrat, creditorii într-o procedură de executare silită definitivă sau autoritatea competentă abilitată să acționeze în numele titularului în cadrul procedurilor de insolvență.

Absența acestei informări nu produce efecte asupra termenului de expirare a înregistrării și nu atrage răspunderea Oficiului.

5 Reînnoirea cererii de înregistrare a unei mărci UE

Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Secțiunea A punctul 19 din Anexa I la Regulamentul privind marca UE

În situația excepțională în care o cerere nu a fost încă înregistrată deoarece procedurile sunt în curs de desfășurare, Oficiul nu transmite notificarea menționată la articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE. Solicitantul nu are obligația de a reînnoi cererea dacă procedurile durează mai mult de 10 ani, iar rezultatul înregistrării este incert. Oficiul invită titularul să își reînnoiască marca UE și să achite taxele corespunzătoare de reînnoire datorate numai după înregistrarea mărcii. Ulterior, titularul are la dispoziție 4 luni pentru plata taxei de reînnoire (inclusiv eventualele taxe pentru clase suplimentare). Suprataxa de 25% din taxa de reînnoire în temeiul secțiunii A punctul 19 din Anexa I la Regulamentul privind marca UE nu se aplică. Dacă taxa de reînnoire nu se achită până la expirarea acestui termen de plată, Oficiul emite o notificare privind expirarea înregistrării. Expirarea produce efecte de la data înregistrării mărcii UE.

6 Reînnoirea cererii de înregistrare a unui DMC

Articolul 13 alineatul (2) din RDMC

Punctul 12 din Anexa la RTDMC

În situația excepțională în care o cerere nu a fost încă înregistrată deoarece procedurile sunt în curs de desfășurare, Oficiul nu transmite notificarea menționată la articolul 13 alineatul (2) din RDMC. Solicitantul nu are obligația de a reînnoi cererea dacă procedurile durează mai mult de 5 ani, iar rezultatul înregistrării este incert. Oficiul invită titularul să își reînnoiască DMC și să plătească taxa de reînnoire numai după înregistrarea desenului sau a modelului. Ulterior, titularul are la dispoziție 4 luni pentru plata taxei de reînnoire. Suprataxa de 25% din taxa de reînnoire în temeiul punctului 12 din Anexa la RTDMC nu se aplică. Dacă taxa de reînnoire nu se achită până la expirarea acestui termen de plată, Oficiul emite o notificare privind expirarea înregistrării. Expirarea produce efecte de la data înregistrării DMC.

7 Taxe și alte condiții de formă privind cererea de reînnoire

Articolele 63 și 64 din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 22 alineatul (8), articolele 65, 66 și 67 și articolul 68 alineatul (1) litera (e) din RADMC

Decizia nr. EX-19-1 a Directorului Executiv al Oficiului, din 18 ianuarie 2019

Se aplică normele generale privind comunicările adresate Oficiului (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 1, Mijloace de comunicare, Termene), ceea ce înseamnă că cererea poate fi depusă în următoarele moduri:

- Prin mijloacele electronice puse la dispoziție pe site-ul EUIPO (reînnoire online). În cazul mărcilor UE, la utilizarea modulului de reînnoire online se aplică o reducere de 150 EUR la taxa de reînnoire de bază pentru o marcă individuală (300 EUR pentru o marcă colectivă). Introducerea numelui și a prenumelui în câmpurile corespunzătoare din formularul electronic are valoare de semnătură. În plus, utilizarea modulului de reînnoire online oferă și alte avantaje, precum primirea imediată și automată a unei confirmări electronice a cererii de reînnoire sau posibilitatea de a utiliza funcția de gestionare a reînnoirii (renewal manager), care permite completarea rapidă a formularului pentru oricâte mărci UE sau DMC este necesar.
- Prin transmiterea pe cale electronică, prin poștă sau prin curier a unui formular semnat în original (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 1, Mijloace de comunicare, Termene). Formularul standard poate fi obținut, la cerere, de la Oficiu. Este obligatorie semnarea formularelor, însă nu și a anexelor.

Ca urmare a Deciziei nr. EX-19-1 a directorului executiv al Oficiului, din 18 ianuarie 2019, cererile de reînnoire a mărcilor UE trebuie depuse prin modulul online, prin poștă sau prin curier. În cazul unei disfuncționalități tehnice a serviciului de reînnoire online, cererile transmise prin fax sunt luate în considerare de Oficiu doar dacă se primesc în ultimele 3 zile lucrătoare de dinaintea expirării: (i) termenului limită pentru reînnoire sau (ii) a termenului extins pentru reînnoire.

Se poate depune o singură cerere de reînnoire pentru două sau mai multe mărci UE sau DMC (inclusiv pentru DMC care fac parte din aceeași înregistrare multiplă), cu condiția achitării taxelor necesare pentru fiecare marcă UE sau DMC în parte.

7.1 Persoanele autorizate să depună o cerere de reînnoire

Articolul 20 alineatul (12) și articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE
Articolul 13 alineatul (1) și articolul 28 litera (c) din RDMC

Cererea de reînnoire poate fi depusă de:

1. titularul înregistrat al mărcii UE/al DMC;
2. succesorul în drepturi, în cazul transferului mărcii UE/al DMC, începând din momentul primirii de către Oficiu a cererii de înregistrare a transferului;
3. orice persoană autorizată în mod expres de către titularul mărcii UE/al DMC să acționeze în acest sens. Această persoană poate fi, de exemplu, un deținător de licență înregistrat sau neînregistrat sau orice altă persoană care a obținut din partea titularului autorizația de a efectua reînnoirea mărcii UE/a DMC.

În cazul în care cererea de reînnoire este depusă de către o altă persoană decât titularul înregistrat, aceasta trebuie să dețină o autorizație pe numele său; nu este necesară, însă, depunerea acesteia la Oficiu, cu excepția cazului în care Oficiul solicită acest lucru. Dacă Oficiul primește taxe din două surse diferite și niciuna nu este titularul sau reprezentantul menționat în dosar, titularul va fi contactat pentru a confirma persoana autorizată să depună cererea de reînnoire. În cazul în care nu se primește niciun răspuns din partea titularului, Oficiul validează plata care a ajuns prima (12/05/2009, T-410/07, Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35; 13/01/2008, R 989/2007-4, ELITE GLASS-SEAL, § 17-18).

Pentru reînnoire nu este obligatoriu să existe un reprezentant autorizat.

7.2 Conținutul cererii de reînnoire

Articolul 53 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE
Articolul 22 alineatul (1) din RADMC

Cererea de reînnoire trebuie să conțină următoarele informații: numele și adresa persoanei care solicită reînnoirea și numărul de înregistrare al mărcii UE/al DMC care se reînnoiește. În cazul unei reînnoiri a mărcii UE, se consideră că sfera reînnoirii cuprinde implicit specificația completă.

Și plata propriu-zisă poate constitui o cerere de reînnoire valabilă, cu condiția să parvină Oficiului și să conțină numele plătitorului, numărul de înregistrare al mărcii UE/al DMC-ului și o indicație că este o cerere de reînnoire. În astfel de cazuri nu este necesară îndeplinirea altor formalități (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 3, Plata taxelor, a costurilor și a tarifelor).

7.2.1 Numele, adresa și alte informații privind persoana care depune cererea de reînnoire

Articolul 2 alineatul (1) literele (b) și (e) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 22 alineatul (1) litera (a) din RADMC

7.2.1.1 Cerere depusă de titular

În cazul în care cererea este depusă de titularul mărcii UE/al DMC, trebuie să se indice numele acestuia.

7.2.1.2 Cerere depusă de o persoană autorizată în acest sens de către titular

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE sau cu articolul 22 alineatul (1) litera (a) din RADMC, în cazul în care cererea de reînnoire este depusă de o persoană autorizată în acest sens de către titular, este necesar să se indice numele și adresa persoanei respective sau numărul de identificare și numele persoanei autorizate.

Dacă plata se efectuează prin virament bancar, o copie a cererii de reînnoire se trimite către titular.

7.2.2 Numărul de înregistrare

Articolul 53 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 22 alineatul (1) litera (b) din RADMC

Trebuie să se indice numărul de înregistrare al mărcii UE/al DMC.

7.2.3 Indicarea întinderii reînnoirii

Articolul 53 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 22 alineatul (1) litera (c) din RADMC

În cazul mărcilor UE, se consideră implicit că reînnoirea vizează specificația completă a produselor și/sau serviciilor desemnate de marca UE.

În cazul în care se solicită doar reînnoirea numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, este necesar:

- să se specifice, în mod clar și neechivoc, acele clase sau acele produse și servicii pentru care se solicită reînnoirea. Serviciul de reînnoire online permite numai eliminarea integrală a claselor, nu și a unor părți din clase;

sau

- să se specifice, în mod clar și neechivoc, acele clase sau acele produse și servicii pentru care nu se solicită reînnoirea (această opțiune este posibilă numai dacă cererea se depune prin formularul tipărit).

În cazul DMC-urilor, dacă înregistrarea este multiplă, trebuie să se menționeze că reînnoirea se solicită pentru toate desenele sau modelele care fac obiectul înregistrării multiple sau, dacă nu se solicită reînnoirea tuturor acestora, să se precizeze numărul de dosar pentru care se solicită. În lipsa unei astfel de indicații, se consideră implicit că reînnoirea vizează toate desenele sau modelele respective.

7.3 Limbi de procedură

Articolul 146 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 68 și articolul 80 literele (b) și (c) din RADMC

Cererea de reînnoire poate fi depusă în oricare dintre cele cinci limbi ale Oficiului. Limba aleasă devine limba procedurii de reînnoire. Dacă însă cererea de reînnoire este depusă prin intermediul formularului pus la dispoziție de Oficiu în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul delegat privind marca UE sau a articolului 68 alineatul (1) litera (e) din RADMC, formularul respectiv poate fi redactat în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, cu condiția ca rubricile sale să fie completate într-una dintre limbile Oficiului. Această condiție se referă, în special, la lista de produse și servicii, în cazul reînnoirii parțiale a unei mărci UE.

7.4 Termene

Articolul 52 și articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 13 alineatul (3) din RDMC

Articolele 56 și 58 din RADMC

Comunicarea nr. 2/16 a Președintelui Oficiului, din 20 ianuarie 2016

7.4.1 Termenul de șase luni pentru reînnoire înainte de expirare (perioada de bază)

Pentru mărcile UE, cererea de reînnoire și taxa de reînnoire se depun în termen de 6 luni înainte de data expirării înregistrării.

De exemplu, dacă data de depunere pentru o marcă UE este 10 iunie 2007, ziua în care încetează protecția este 10 iunie 2017. Prin urmare, depunerea cererii de reînnoire și achitarea taxei aferente trebuie să aibă loc în perioada dintre 11 decembrie 2016 și 10 iunie 2017 sau, dacă această dată cade într-o zi de sâmbătă, duminică sau într-o altă zi în care Oficiul este închis sau nu primește corespondență obișnuită, în sensul articolului 69 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE, până în următoarea zi lucrătoare în care Oficiul este deschis publicului și primește corespondență obișnuită.

În cazul DMC-urilor, depunerea cererii de reînnoire și achitarea taxei de reînnoire trebuie efectuate în decursul celor 6 luni anterioare ultimei zile din luna în care încetează protecția.

De exemplu, dacă data de depunere pentru un DMC este 1 aprilie 2013, perioada de bază va dura până în ultima zi a lunii în care expiră protecția, și anume 30 aprilie 2018 (inclusiv). Prin urmare, depunerea cererii de reînnoire și achitarea taxei aferente trebuie să aibă loc în perioada dintre 1 noiembrie 2017 și 30 aprilie 2018 sau, dacă această dată cade într-o zi de sâmbătă, duminică sau într-o altă zi în care Oficiul este închis sau nu primește corespondență obișnuită, în sensul articolului 58 alineatul (1) din RADMC, până în următoarea zi lucrătoare în care Oficiul este deschis publicului și primește corespondență obișnuită.

7.4.2 Perioada de grație de 6 luni după expirare (perioada de grație)

În cazul în care marca UE/DMC-ul nu este reînnoit(ă) pe parcursul perioadei de bază, cererea poate fi totuși depusă, iar taxa poate fi achitată, cu condiția achitării unei taxe suplimentare (a se vedea subpunctul 7.5 de mai jos) într-un interval suplimentar de șase luni.

De exemplu, dacă data de depunere pentru o marcă UE este 10 iunie 2007, ziua în care încetează protecția este 10 iunie 2017. Prin urmare, perioada de grație pe parcursul căreia mai poate fi depusă cererea de reînnoire, cu condiția achitării taxei de reînnoire și a taxei suplimentare, începe în ziua următoare datei de 10 iunie 2017, și anume la 11 iunie 2017, și se încheie la 10 decembrie 2017 sau, dacă această dată cade într-o zi de sâmbătă, duminică sau într-o altă zi în care Oficiul este închis sau nu primește corespondență obișnuită în sensul articolului 69 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE, în următoarea zi lucrătoare în care Oficiul este deschis publicului și primește corespondență obișnuită. Același termen este valabil și dacă, în exemplul de mai sus, data de 11 iunie 2017 cade într-o zi de sâmbătă sau duminică; regula conform căreia termenul care trebuie respectat în procedurile în fața Oficiului se prelungește până în următoarea zi lucrătoare se aplică o singură dată la expirarea perioadei de bază, și nu la începutul perioadei de grație.

De exemplu, dacă data de depunere pentru un DMC este 1 aprilie 2013, perioada de bază va dura până în ultima zi a lunii în care încetează protecția, și anume 30 aprilie 2018 (inclusiv). Prin urmare, depunerea cererii de reînnoire și achitarea taxei aferente trebuie să aibă loc în perioada dintre 1 noiembrie 2017 și 30 aprilie 2018 sau, dacă această dată cade într-o zi de sâmbătă, duminică sau într-o altă zi în care Oficiul

este închis sau nu primește corespondență obișnuită, în sensul articolului 58 alineatul (1) din RADMC, până în următoarea zi lucrătoare în care Oficiul este deschis publicului și primește corespondență obișnuită. Perioada de grație este cuprinsă, așadar, între 1 mai 2018 și 31 octombrie 2018 inclusiv (sau prima zi lucrătoare de după această dată).

În perioada de grație de 6 luni, singura acțiune care poate fi efectuată în ceea ce privește o marcă UE sau un DCM este plata taxei de reînnoire (inclusiv plata taxei suplimentare pentru plata întârziată). În cazul în care Oficiul primește orice altă cerere în perioada de grație, precum un transfer, o înregistrare a unei licențe, o renunțare, o schimbare de nume etc. sau orice altă cerere de înscriere în Registre, Oficiul va pune cererea în așteptare până la achitarea taxei de reînnoire. Oficiul va examina cererile puse în așteptare numai după ce taxa de reînnoire este achitată integral, iar marca UE sau DMC-ul este reînnoit(ă) oficial.

7.5 Taxe

7.5.1 Taxe percepute pentru mărcile UE

Articolul 53 alineatul (3) și secțiunea A punctele 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18 din Anexa I la Regulamentul privind marca UE

Comunicarea nr. 2/16 a Președintelui Oficiului, din 20 ianuarie 2016

Pentru calculul contravalorii taxelor de reînnoire, data scadentă pentru plata acestor taxe este data de expirare a înregistrării (articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE). Acest principiu se aplică indiferent de momentul în care este solicitată și plătită efectiv reînnoirea.

Începând din 23 martie 2016, taxele percepute pentru reînnoirea unei mărci UE sunt compuse dintr-o taxă de bază, care cuprinde prima clasă de produse/servicii și, după caz, una sau mai multe taxe de clasă, corespunzătoare fiecărei clase de produse/servicii începând cu cea de a doua.

Taxa de bază

- pentru o marcă individuală: 1 000 EUR/850 EUR dacă reînnoirea se face online și
- pentru o marcă colectivă: 1 800 EUR/1 500 EUR dacă reînnoirea se face online.

Taxele de clasă

- pentru a doua clasă: 50 EUR
- pentru fiecare din următoarele clase: 150 EUR.

7.5.2 Taxe percepute pentru DMC

Articolul 13 alineatul (3) din RDMC

Articolul 22 alineatul (2) literele (a) și (b) din RADMC

Articolul 7 alineatul (1) și punctul 11 din Anexa la RTDMC

Pentru reînnoirea unui DMC se percep următoarele taxe:

- o taxă de reînnoire care, în cazul înregistrărilor multiple cu mai multe desene sau modele, este proporțională cu numărul desenelor și al modelelor pentru care se solicită reînnoirea;
- eventualele taxe suplimentare aplicabile pentru plata cu întârziere a taxei de reînnoire sau pentru depunerea cu întârziere a cererii de reînnoire.

Taxa de reînnoire a unui desen sau model, indiferent dacă face parte dintr-o înregistrare multiplă sau nu, este următoarea:

- pentru prima reînnoire: 90 EUR
- pentru a doua reînnoire: 120 EUR
- pentru a treia reînnoire: 150 EUR
- pentru a patra reînnoire: 180 EUR.

Taxa trebuie achitată în decursul celor 6 luni anterioare ultimei zile din luna în care se încheie perioada de protecție (a se vedea subpunctul 7.4 de mai sus).

7.5.3 Termen de plată

Articolul 53 alineatul (3), articolul 180 alineatul (3) și secțiunea A punctul 19 din Anexa I la Regulamentul privind marca UE

Articolul 13 alineatul (3) din RDMC

Punctul 12 din Anexa la RTDMC

Taxa trebuie achitată într-un interval de bază de 6 luni (pentru calculul perioadei, a se vedea exemplul de la subpunctul 7.4.1 de mai sus).

Taxa poate fi achitată și pe parcursul unei perioade suplimentare de 6 luni (a se vedea subpunctul 7.4.2 de mai sus), cu condiția achitării unei taxe suplimentare în valoare de 25% din totalul taxei de reînnoire, inclusiv toate taxele de clasă, dar care – în cazul mărcilor UE – nu poate depăși plafonul maxim de 1 500 EUR.

Reînnoirea se realizează numai dacă sumele corespunzătoare **tuturor** taxelor (taxe de reînnoire, taxe suplimentare pentru plata cu întârziere și suprataxe, dacă este cazul) ajung la Oficiu în perioada de grație (a se vedea punctul 7.4.2 de mai sus).

În principiu, taxele plătite **înainte** de începutul intervalului de bază de 6 luni nu se iau în considerare și se restituie.

În cazul în care solicitantul reînnoirii deține un cont curent deschis la Oficiu, taxa de reînnoire este debitată numai dacă se depune o cerere de reînnoire; debitarea acesteia (inclusiv a tuturor taxelor de clasă) se face în ziua primirii cererii, cu excepția cazului în care se emit alte instrucțiuni.

Articolul 8 literele (c) și (h) din Decizia nr. EX-17-7 a Directorului Executiv al Oficiului, din 18 septembrie 2017

În cazul în care cererea de reînnoire este depusă în perioada de grație de 6 luni (a se vedea subpunctul 7.4.2 de mai sus), iar solicitantul reînnoirii deține un cont curent la Oficiu, taxa de reînnoire și suprataxa se debitează în ziua primirii cererii, cu excepția cazului în care se emit alte instrucțiuni.

7.5.4 Plata efectuată de terți

Articolul 6 din Decizia nr. EX-17-7 a directorului executiv al Oficiului, din 18 septembrie 2017

Plata poate fi efectuată și de celelalte persoane identificate la punctul 7.1 de mai sus.

Plata prin debitarea unui cont curent deținut de un terț presupune o autorizație explicită din partea titularului contului curent, conform căreia contul poate fi debitat pentru plata taxei respective. În astfel de cazuri, Oficiul verifică dacă a fost emisă o astfel de autorizație. Dacă autorizația nu există, se trimite o scrisoare solicitantului reînnoirii, prin care acesta este invitat să depună o autorizație de debitare a contului deținut de un terț. În această situație, plata se consideră efectuată la data la care Oficiul primește autorizația respectivă.

7.5.5 Rambursarea taxelor

Articolul 53 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 22 alineatul (7) din RADMC

Taxele de reînnoire și, după caz, taxa suplimentară pentru plata cu întârziere pot fi restituite în anumite condiții. Pentru informații complete, a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, Secțiunea 3, Plata taxelor, a costurilor și a tarifelor.

8 Procedura în fața Oficiului

8.1 Examinarea condițiilor de formă

Examinarea cererii de reînnoire se limitează la formalități și se referă la următoarele puncte:

8.1.1 Respectarea termenelor

Articolul 53 alineatele (3) și (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 13 alineatul (3) din RDMC

Articolul 22 alineatul (3) din RADMC

Articolul 5 și articolul 6 alineatul (2) din RTDMC

8.1.1.1 Plata efectuată în perioada de bază sau în perioada de grație

Dacă depunerea cererii de reînnoire și achitarea taxei de reînnoire au loc în cursul perioadei de bază, Oficiul înregistrează reînnoirea, cu condiția respectării celorlalte condiții stabilite în Regulamentele privind marca UE sau în RDMC și RADMC (a se vedea punctul 8.1.2 de mai jos).

Articolul 53 alineatele (3), (4) și (8) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 13 din RDMC

Articolul 22 alineatele (3), (4) și (5) din RADMC

Articolul 5 și articolul 6 alineatul (2) din RTDMC

Dacă nu se depune o cerere de reînnoire, dar Oficiul primește plata taxei de reînnoire împreună cu indicațiile minime (numele și adresa persoanei care solicită reînnoirea și numerele de înregistrare ale mărcilor UE/DMC reînnoite), aceasta constituie o cerere valabilă și nu mai este necesară îndeplinirea altor formalități, în temeiul articolului 53 alineatul (4) ultima teză din Regulamentul privind marca UE și al articolului 22 alineatul (3) din RADMC. În temeiul articolului 53 alineatul (4) ultima teză din Regulamentul privind marca UE și al articolului 22 alineatul (3) din RADMC. Dacă se folosește această opțiune pentru reînnoirea unor mărci UE, plata trebuie să corespundă taxei de reînnoire prevăzute în Secțiunea A punctul 11 sau 15 din Anexa I la Regulamentul privind marca UE și nu taxei reduse pentru reînnoire prin mijloace electronice, în temeiul Secțiunii A punctul 12 sau 16 din Anexa I la Regulamentul privind marca UE. Taxa redusă poate fi aplicată doar la depunerea unei cereri de reînnoire prin mijloace electronice.

Dacă însă nu se depune o cerere de reînnoire, iar taxa de reînnoire se achită fără a se transmite indicațiile minime (numele și adresa persoanei care solicită reînnoirea și numerele de înregistrare ale mărcilor UE/DMC reînnoite), Oficiul invită persoana care solicită reînnoirea să furnizeze indicațiile minime. Acestea i se trimite o scrisoare, cât mai curând posibil după încasarea taxei, pentru ca cererea să poată fi depusă înainte să devină exigibilă taxa suplimentară.

În cazul în care a fost depusă o cerere, dar taxa de reînnoire nu a fost achitată sau a fost achitată doar parțial, Oficiul îi reamintește persoanei care solicită reînnoirea, dacă

este posibil, să achite taxa aferentă sau partea neachitată din aceasta, precum și taxa suplimentară pentru plata cu întârziere, în timpul perioadei de reînnoire. Neefectuarea plății nu este o deficiență remediabilă pentru care Oficiul să stabilească o limită de timp în care partea în cauză să o poată remedia. Dacă taxele nu sunt achitate sau sunt achitate după expirarea termenului corespunzător, Oficiul constată expirarea înregistrării și notifică titularul în consecință (articolul 53 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE și articolul 22 alineatul (5) din RADMC).

În cazul plății incomplete a taxei de reînnoire pentru o marcă UE, titularul poate opta pentru restrângerea cererii de reînnoire la numărul de clase corespunzător în locul plății sumei restante.

În cazul plății incomplete a taxei de reînnoire pentru un DMC, titularul poate opta pentru restrângerea cererii de reînnoire la numărul de desene sau modele multiple corespunzător în locul plății sumei restante.

8.1.1.2 Plata efectuată după expirarea perioadei de grație

Articolul 53 alineatele (5) și (8) și articolul (99) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 22 alineatul (5) din RADMC

Dacă nu se depune o cerere de reînnoire sau dacă cererea este depusă abia după expirarea perioadei de grație, Oficiul constată expirarea înregistrării și emite o notificare privind pierderea drepturilor, pe care o transmite titularului.

Dacă taxele nu se achită integral sau se achită abia după expirarea perioadei de grație, Oficiul constată expirarea înregistrării și emite o notificare privind pierderea drepturilor, pe care o transmite titularului.

Dacă valoarea taxei achitate este mai mică decât taxa de bază și taxa pentru plata cu întârziere sau pentru depunerea cu întârziere a cererii de reînnoire, Oficiul constată expirarea înregistrării și emite o notificare privind pierderea drepturilor, pe care o transmite titularului.

În cazul mărcilor UE, dacă taxa achitată acoperă taxa de bază și taxa pentru plata cu întârziere, dar nu și taxele de clasă în integralitatea lor, Oficiul reînnoiește înregistrarea numai pentru unele clase. Clasele de produse și servicii a căror înregistrare este reînnoită se stabilesc în conformitate cu următoarele criterii:

- Dacă cererea de reînnoire este limitată în mod expres la anumite clase, reînnoirea se efectuează numai pentru clasele specificate.
- Dacă din cerere reiese clar, sub o altă formă, care este/sunt clasa/clasele ce fac(e) obiectul cererii, marca se reînnoiește pentru clasa sau clasele respective.
- În cazul plăților parțiale, Oficiul poate lua legătura cu titularul pentru a afla care sunt clasele pentru care preferă să reînnoiască înregistrarea.
- În absența altor criterii, Oficiul ia în considerare clasele în ordinea numerică a clasificării, începând cu clasa cu cel mai mic număr.

Dacă nu se plătesc toate taxele de clasă și Oficiul constată expirarea înregistrării pentru unele clase de produse sau servicii, Oficiul transmite titularului confirmarea reînnoirii, precum și o notificare privind pierderea drepturilor pentru clasele respective de produse sau servicii. Dacă persoana vizată consideră neadecvată hotărârea Oficiului, aceasta poate, în termen de 2 luni de la data notificării privind pierderea drepturilor, să solicite pronunțarea unei decizii în această privință.

În cazul DMC, dacă taxa achitată acoperă taxa de bază și taxa pentru plata cu întârziere, dar sumele plătite sunt insuficiente pentru toate desenele și modelele identificate în cererea de reînnoire, Oficiul reînnoiește înregistrarea doar pentru unele desene/modele. În absența unei indicații privind desenele sau modelele pentru care se solicită reînnoirea, Oficiul le reînnoiește în ordine numerică.

8.1.1.3 Situația în care titularul deține un cont curent

Oficiul nu debitează conturile curente decât dacă reînnoirea este solicitată în mod expres. Se debitează contul persoanei care solicită reînnoirea (titularul mărcii UE/al DMC sau un terț).

Dacă cererea este depusă în cursul perioadei de bază, Oficiul debitează contul cu contravaloarea taxelor de reînnoire (în cazul mărcilor UE, taxa de reînnoire de bază plus taxele de clasă aplicabile) fără a aplica o suprataxă.

Dacă cererea este depusă în perioada de grație, Oficiul debitează contul cu contravaloarea taxei de reînnoire plus suprataxa de 25% (a se vedea punctul 7.5 de mai sus).

8.1.2 Îndeplinirea condițiilor de formă

8.1.2.1 Reînnoirea solicitată de o persoană autorizată

Articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 13 alineatul (1) din RDMC

Atunci când cererea de reînnoire este depusă în numele titularului, nu este necesară depunerea unei autorizații. Este însă necesar să existe o asemenea autorizație pe numele persoanei care depune cererea, în eventualitatea solicitării acesteia de către Oficiu.

8.1.2.2 Cerințe suplimentare

Articolul 53 alineatele (4) și (7) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 22 alineatul (3) din RADMC

În cazul în care cererea de reînnoire nu îndeplinește celelalte condiții de formă, și anume dacă numele și adresa persoanei care solicită reînnoirea au fost incomplet specificate, dacă nu s-a specificat numărul de înregistrare, dacă cererea nu a fost semnată în mod corespunzător sau, pentru mărcile UE, dacă s-a solicitat reînnoirea parțială fără a se specifica în mod corespunzător produsele și serviciile care fac obiectul reînnoirii, Oficiul invită persoana care a solicitat reînnoirea să remedieze neregulile în termen de 2 luni. Acest termen se aplică inclusiv în cazul în care perioada de grație a expirat deja.

Oficiul consideră că cererea de reînnoire a fost depusă pentru toate produsele și serviciile sau pentru toate desenele și modelele din înregistrarea multiplă, cu excepția cazului în care se solicită în mod expres reînnoirea parțială. În cazul reînnoirii parțiale, a se vedea punctul 7.2.3 de mai sus.

Dacă cererea de reînnoire este depusă de o persoană autorizată de titular (a se vedea punctul 7.1 litera (c) de mai sus), titularul primește o copie a notificării privind deficiențele constatate.

Articolul 53 alineatele (5) și (8) și articolul (99) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 22 alineatul (5) și articolul 40 din RADMC

În cazul în care aceste deficiențe nu sunt remediate înainte de expirarea termenului acordat, Oficiul procedează după cum urmează:

- Dacă deficiența constă în nespecificarea produselor și serviciilor desemnate de marca UE pentru care se solicită reînnoirea, Oficiul reînnoiește înregistrarea pentru toate clasele pentru care s-au achitat taxe, iar dacă taxele achitate nu acoperă toate clasele vizate de marca UE înregistrată, clasele reînnoite sunt selectate conform criteriilor menționate la punctul 8.1.1.2 de mai sus. Oficiul emite către titular, împreună cu confirmarea de reînnoire, o notificare privind pierderea drepturilor pentru acele clase de produse sau servicii pe care Oficiul le consideră expirate.
- Dacă deficiența constă în lipsa unui răspuns al titularului la o solicitare de identificare clară a persoanei autorizate, Oficiul acceptă cererea de reînnoire depusă de reprezentantul autorizat care figurează în dosar. Dacă niciuna dintre cererile de reînnoire nu a fost depusă de reprezentantul autorizat care figurează în dosar, Oficiul acceptă prima cerere de reînnoire primită.
- Dacă deficiența constă în faptul că nu se precizează desenele sau modelele care trebuie reînnoite, iar taxele achitate nu sunt suficiente pentru toate desenele și modelele din cadrul cererii multiple a căror reînnoire se solicită, Oficiul stabilește care desene sau modele vor fi reînnoite în baza sumei plătite. În lipsa altor criterii de stabilire a desenelor sau modelelor pentru care s-a plătit suma respectivă, Oficiul le

ia în considerare în ordinea numerică în care sunt reprezentate. Oficiul constată expirarea înregistrării pentru toate desenele sau modelele pentru care nu au fost achitate taxele de reînnoire, fie total fie parțial.

- În cazul celorlalte deficiențe, Oficiul constată expirarea înregistrării și emite o notificare privind pierderea drepturilor, pe care o transmite titularului sau, după caz, persoanei care solicită reînnoirea.

Persoana respectivă poate solicita o decizie în această privință, în temeiul articolului 99 din Regulamentul privind marca UE sau al articolului 40 alineatul (2) din RADMC, în termen de 2 luni.

8.2 Aspecte care nu fac obiectul examinării

Atunci când se efectuează reînnoirea, nu se examinează caracterul înregistrabil al mărcii sau al desenului/modelului și nici dacă marca UE a făcut obiectul unei utilizări efective.

La momentul reînnoirii, Oficiul nu examinează dacă marca UE cuprinde o clasificare corectă și nici nu reclasifică o înregistrare care a fost efectuată în conformitate cu o ediție a Clasificării de la Nisa care nu mai este în vigoare la data reînnoirii. Aceste prevederi nu aduc atingere aplicării articolului 57 din Regulamentul privind marca UE.

Oficiul nu examinează clasificarea produselor asociate DMC și nici nu reclasifică un DMC care a fost înregistrat în conformitate cu o ediție a Clasificării de la Locarno care nu mai este în vigoare la data reînnoirii. O astfel de reclasificare nu este posibilă nici dacă este solicitată de către titular.

9 Reînnoiri parțiale ale mărcilor UE

Articolul 53 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul privind marca UE

Mărcile UE pot fi reînnoite parțial, pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care sunt înregistrate.

Reînnoirea parțială nu este considerată renunțare parțială la acele produse și/sau servicii pentru care marca UE nu a fost reînnoită. A se vedea, în acest sens, 22/06/2016, C-207/15 P, CVTC, EU:C:2016:465.

O marcă UE poate fi reînnoită parțial de mai multe ori în decursul perioadei inițiale de bază pentru reînnoire, de 6 luni, sau în decursul perioadei de grație de 6 luni. Pentru fiecare reînnoire parțială trebuie să se achite valoarea integrală a taxei corespunzătoare, iar dacă cererea de reînnoire parțială se depune în perioada de grație, trebuie să se achite și taxa suplimentară pentru depunere întârziată (22/06/2016, C-207/15 P, CVTC, EU:C:2016:465).

10 Înscrieri în Registru

Articolul 53 alineatul (5), articolul 111 alineatul (6) și articolul 111 alineatul (3) litera (k) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 13 alineatul (4) din RDMC

Articolul 69 alineatul (3) litera (m), articolul 69 alineatul (5) și articolul 71 din RADMC

Dacă cererea de reînnoire îndeplinește toate condițiile, reînnoirea este înregistrată.

Oficiul notifică solicitantul cu privire la reînnoirea înregistrării mărcii UE/a DMC și înscrierea aferentă în Registru. Reînnoirea intră în vigoare în ziua următoare datei de expirare a înregistrării existente (a se vedea punctul 11 de mai jos).

În cazul în care reînnoirea a fost efectuată numai pentru unele dintre produsele și serviciile conținute în înregistrare, Oficiul notifică titularul cu privire la produsele și serviciile pentru care s-a reînnoit înregistrarea, precum și în legătură cu înscrierea reînnoirii în Registru și cu data intrării în vigoare a reînnoirii (a se vedea punctul 11 de mai jos). În același timp, Oficiul notifică titularul cu privire la expirarea înregistrării pentru celelalte produse și servicii, precum și cu privire la radierea acestora din Registru.

În cazul în care reînnoirea a fost efectuată numai pentru unele dintre desenele sau modelele cuprinse într-o înregistrare multiplă, Oficiul notifică titularul cu privire la desenele și modelele pentru care s-a reînnoit înregistrarea, precum și în legătură cu înscrierea reînnoirii în Registru și cu data intrării în vigoare a reînnoirii (a se vedea punctul 11 de mai jos). După expirarea perioadei de grație, Oficiul notifică titularul cu privire la expirarea înregistrării pentru celelalte desene și modele, precum și cu privire la radierea acestora din Registru.

Articolul 53 alineatele (5) și (8) și articolul (99) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 13 alineatul (4) din RDMC

Articolul 22 alineatul (5) și articolul 40 alineatul (2) din RADMC

În cazul în care stabilește, în conformitate cu articolul 53 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE sau cu articolul 22 alineatul (5) din RADMC, că înregistrarea a expirat, Oficiul radiază marca/desenul sau modelul din Registru și notifică titularul în acest sens. Titularul poate solicita o decizie în această privință, în temeiul articolului 99 din Regulamentul privind marca UE sau al articolului 40 alineatul (2) din RADMC, în termen de 2 luni.

11 Data intrării în vigoare a reînnoirii sau a expirării; transformarea

11.1 Data intrării în vigoare a reînnoirii

Articolul 53 alineatele (6) și (8) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 12 și articolul 13 alineatul (4) din RDMC

Articolul 22 alineatul (6) din RADMC

Reînnoirea intră în vigoare în ziua următoare datei de expirare a înregistrării existente.

De exemplu, dacă data de depunere a cererii de înregistrare pentru marca UE este 1 aprilie 2006, înregistrarea expiră la 1 aprilie 2016. Prin urmare, reînnoirea intră în vigoare în ziua următoare datei de 1 aprilie 2016, respectiv la 2 aprilie 2016. Noul termen de înregistrare este de 10 ani începând cu această dată, încheindu-se la 1 aprilie 2026. Este irelevant dacă vreuna dintre datele menționate este o zi de sâmbătă, duminică sau o sărbătoare legală. Chiar și în cazurile în care taxa de reînnoire este achitată în cursul perioadei de grație, reînnoirea intră în vigoare în ziua următoare datei de expirare a înregistrării existente.

De exemplu, dacă data de depunere a cererii de înregistrare a DMC este 1 aprilie 2013, înregistrarea expiră la 1 aprilie 2018. Prin urmare, reînnoirea intră în vigoare în ziua următoare datei de 1 aprilie 2018, adică la 2 aprilie 2018. Noul termen de înregistrare este de 5 ani începând cu această dată, încheindu-se la 1 aprilie 2023. Este irelevant dacă vreuna dintre datele menționate este o zi de sâmbătă, duminică sau o sărbătoare legală. Chiar și în cazurile în care taxa de reînnoire este achitată în cursul perioadei de grație, reînnoirea intră în vigoare în ziua următoare datei de expirare a înregistrării existente.

În cazul în care marca/desenul sau modelul a expirat și este radiat/radiat din Registru, anularea intră în vigoare în ziua următoare datei de expirare a înregistrării existente.

De exemplu, dacă data de depunere a cererii de înregistrare pentru marca UE este 1 aprilie 2006, înregistrarea expiră la 1 aprilie 2016. Prin urmare, radierea din registru are loc în ziua următoare datei de 1 aprilie 2016, respectiv la 2 aprilie 2016.

De exemplu, dacă data de depunere a cererii de înregistrare a DMC este 1 aprilie 2013, înregistrarea expiră la 1 aprilie 2018. Prin urmare, radierea din registru are loc în ziua următoare datei de 1 aprilie 2018, respectiv la 2 aprilie 2018.

11.2 Transformarea mărcilor UE expirate

Articolul 53 alineatul (3) și articolul 139 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE

În cazul în care titularul dorește să își transforme marca UE expirată într-o marcă națională, cererea trebuie depusă în termen de 3 luni de la data care urmează ultimei zile a perioadei de grație de 6 luni. Termenul de 3 luni în care poate fi solicitată transformarea începe automat, fără notificare (a se vedea Ghidul, Partea E, Operațiuni de Registru, Secțiunea 2, Transformarea).

12 Reînnoirea mărcilor internaționale care desemnează UE

Articolul 202 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Procedura de reînnoire a mărcilor internaționale este gestionată în totalitate de Biroul Internațional. Oficiul nu prelucrează cererile de reînnoire sau plata taxelor de reînnoire. Biroul Internațional transmite notificarea de reînnoire, încasează taxele de reînnoire și înscrie reînnoirea în Registrul Internațional. Data intrării în vigoare a reînnoirii este aceeași pentru toate desemnările conținute în înregistrarea internațională, indiferent de data înscrierii acestora în Registrul Internațional. Atunci când se reînnoiește o înregistrare internațională care desemnează UE, Biroul Internațional notifică Oficiul în acest sens.

Dacă înregistrarea internațională nu este reînnoită pentru desemnarea Uniunii Europene, ea poate fi transformată în mărci naționale sau în desemnări ulterioare ale statelor membre, în conformitate cu Protocolul de la Madrid. Termenul de 3 luni stabilit pentru solicitarea transformării începe la data care urmează ultimei zile în care cererea de reînnoire mai poate fi depusă la OMPI, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Protocolul de la Madrid (a se vedea Ghidul, Partea E, Operațiuni de Registru, Secțiunea 2, Transformarea).

13 Reînnoirea desenelor sau modelelor înregistrate internaționale care desemnează UE

Articolul 106a din RDMC

Articolul 22a din RADMC

Înregistrările internaționale se reînnoiesc direct la Biroul Internațional al OMPI, în conformitate cu articolul 17 din Actul de la Geneva. Oficiul nu prelucrează cererile de reînnoire sau plățile taxelor de reînnoire care privesc înregistrările internaționale.

Procedura de reînnoire a desenelor și modelelor internaționale este administrată în totalitate de Biroul Internațional, care trimite notificarea de reînnoire, încasează taxele de reînnoire și înscrie reînnoirea în Registrul Internațional. Atunci când se reînnoiesc înregistrări internaționale care desemnează UE, Biroul Internațional notifică Oficiul în acest sens.

Inactual

**GHID PRIVIND EXAMINAREA
OFICIUL UNIUNII EUROPENE
PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ
(EUIPO)**

Partea E

Operațiuni de Registru

Secțiunea 5

Consultarea dosarelor

Cuprins

1 Principii generale.....	1540
2 Registrul mărcilor UE și al desenelor sau modelelor comunitare.....	1541
3 Consultarea registrelor.....	1541
3.1 Informații conținute în registre.....	1541
3.1.1 Registrul mărcilor UE.....	1541
3.1.2 Registrul desenelor sau modelelor comunitare.....	1542
4 Consultarea dosarelor.....	1542
4.1 Persoane/entități autorizate să solicite acces la dosare.....	1542
4.2 Documentele care compun dosarele.....	1542
4.2.1 Dosarele referitoare la cererile de înregistrare a mărcilor UE.....	1543
4.2.2 Dosarele aferente cererilor de înregistrare a DMC-urilor.....	1544
4.2.3 Dosarele aferente mărcilor UE înregistrate.....	1545
4.2.4 Dosarele aferente DMC-urilor.....	1545
4.2.5 Dosarele aferente înregistrărilor internaționale care desemnează Uniunea Europeană.....	1545
5 Elemente din dosar care nu pot fi consultate.....	1546
5.1 Documente excluse.....	1546
5.1.1 Documentele referitoare la excluderi sau obiecții.....	1546
5.1.2 Proiectele de decizii și avize precum și documentele interne.....	1547
5.1.3 Elementele din dosar în cazul cărora partea vizată a manifestat un interes deosebit în menținerea confidențialității.....	1547
5.2 Accesul solicitantului înregistrării sau al titularului la documentele excluse.....	1549
6 Proceduri înaintea Oficiului privind cererile de consultare a dosarelor.....	1550
6.1 Extrase certificate sau necertificate din registre.....	1550
6.1.1 Extrasele din Registrul mărcilor UE.....	1550
6.1.2 Extrasele din Registrul desenelor sau modelelor comunitare.....	1550
6.2 Copii certificate sau necertificate ale documentelor din dosar.....	1551
6.3 Accesul online la dosare.....	1552
6.4 Copii certificate care pot fi descărcate.....	1552
6.5 Cereri online de consultare a dosarelor.....	1553

6.6 Cereri scrise de consultare a dosarelor.....	1553
6.7 Limbile.....	1553
6.7.1 Pentru cererile de înregistrare a mărcilor UE sau DMC.....	1554
6.7.2 Pentru mărcile UE sau DMC înregistrate.....	1554
6.8 Reprezentarea și autorizarea.....	1555
6.9 Conținutul cererii de consultare a dosarelor.....	1555
6.10 Deficiențe.....	1555
6.11 Taxele de consultare și comunicare a informațiilor conținute în dosare.....	1556
6.11.1 Comunicarea informațiilor conținute într-un dosar.....	1556
6.11.2 Consultarea dosarelor.....	1556
6.11.3 Consecințe în caz de neplată.....	1558
6.11.4 Rambursarea taxelor.....	1558
6.12 Cerințe privind dreptul de consultare a dosarelor referitoare la o cerere nepublicată de înregistrare a unei mărci UE sau la un DMC amânat, solicitat de un terț.....	1559
6.12.1 Acordul.....	1559
6.12.2 Declarația privind invocarea drepturilor aferente mărcii UE sau DMC.....	1560
6.13 Autorizarea consultării dosarelor, mijloace de consultare.....	1560
6.13.1 Comunicarea informațiilor conținute într-un dosar.....	1561
6.13.2 Copiile documentelor din dosare.....	1561
6.13.3 Interesul specific în privința solicitantului consultării.....	1561
7 Proceduri de acordare a accesului la dosare instanțelor sau autorităților din statele membre.....	1562
7.1 Excepția de la plata taxelor.....	1562
7.2 Lipsa restricțiilor privind cererile nepublicate.....	1563
7.3 Mijloace de consultare.....	1564

1 Principii generale

Articolul 111 alineatele (1) și (5), articolul 114, articolul 117 alineatele (1) și (2) și secțiunea A punctul 30 din anexa I la Regulamentul privind marca UE

Articolele 20 și 21 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolele 72, 74 și 75 din RDMC

Articolul 69 alineatul (1), articolele 74, 75, 77, articolul 78 din RADMC

Conform principiului instituit prin sistemul mărcilor UE și al desenelor sau modelelor comunitare,

- „Registrul mărcilor Uniunii Europene” și „Registrul desenelor sau modelelor comunitare” conțin toate detaliile despre cererile de înregistrare a mărcilor Uniunii Europene (mărci UE) și cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor comunitare, precum și despre mărcile UE înregistrate și desenele sau modelele comunitare (DMC) înregistrate, iar
- „dosarele” conțin toată corespondența și toate deciziile referitoare la aceste mărci și desene sau modele.

În principiu, atât registrele, cât și dosarele Oficiului sunt deschise consultării de către public. Cu toate acestea, înainte de publicarea unei cereri de înregistrare a unei mărci UE sau a unui DMC sau în cazul în care un DMC face obiectul unei amânări a publicării, consultarea dosarelor este posibilă doar în cazuri excepționale (a se vedea punctele 4.2.1 și 4.2.2 de mai jos).

Toate informațiile conținute în registre sunt stocate în bazele de date electronice ale Oficiului și, după caz, sunt publicate în Buletinul mărcilor UE/DMC, în format electronic.

Prezenta secțiune a ghidului se referă în special la consultarea dosarelor.

Consultarea dosarelor poate presupune:

- consultarea registrelor;
- obținerea de extrase certificate sau necertificate din registre;
- consultarea documentului (documentelor) propriu-zis(e) din dosar;
- comunicarea informațiilor conținute în dosare, care presupune comunicarea informațiilor specifice conținute în dosare fără prezentarea documentului (documentelor) propriu-zis(e) din dosar;
- obținerea de copii certificate sau necertificate ale documentelor conținute în dosare.

În prezentul Ghid, expresia „consultarea dosarelor” cuprinde toate formele de consultare a dosarelor menționate mai sus, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

Dispozițiile din RDMC și RADMC referitoare la consultarea dosarelor de desene sau modele comunitare sunt aproape identice cu dispozițiile echivalente ale regulamentelor

privind marca UE. Prin urmare, regulile prevăzute în cele ce urmează se aplică *mutatis mutandis* desenelor sau modelelor comunitare. În cazul în care procedura este diferită, diferențele sunt specificate într-un subtitlu separat.

2 Registrul mărcilor UE și al desenelor sau modelelor comunitare

Articolul 111 alineatele (1) și (5) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 72 din RDMC

Articolul 69 din RADMC

Registrele sunt păstrate în format electronic și sunt constituite din datele introduse în bazele de date ale Oficiului. Acestea sunt disponibile pe site-ul Oficiului pentru consultare de către public, cu excepția situațiilor în care, în cazul desenelor sau modelelor comunitare, articolul 50 alineatul (2) din RDMC prevede altfel. Datele conținute în registre care nu sunt disponibile online pot fi consultate numai prin depunerea unei cereri de informare sau prin obținerea unor extrase certificate sau necertificate sau a unor copii ale documentelor de la dosar din registre, după plata unei taxe.

3 Consultarea registrelor

3.1 Informații conținute în registre

3.1.1 Registrul mărcilor UE

Articolul 111 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul privind marca UE

Decizia nr. EX-00-1 a Președintelui Oficiului din 27 noiembrie 2000

Decizia nr. EX-07-1 a Președintelui Oficiului din 16 martie 2007

Registrul mărcilor UE conține informațiile specificate la articolul 111 alineatele (2) și (3) din Regulamentul privind marca UE și orice alte elemente stabilite de Directorul Executiv al Oficiului în conformitate cu articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE.

3.1.2 Registrul desenelor sau modelelor comunitare

Articolul 50 din RDMC

Articolele 69 și 73 din RADMC

Decizia nr. EX-07-2 a Președintelui Oficiului din 16 martie 2007

Registrul desenelor sau modelelor comunitare conține informațiile specificate la articolul 69 din RADMC și orice alte elemente stabilite de Directorul Executiv al Oficiului.

În conformitate cu articolul 73 litera (a) din RADMC, în cazul în care DMC-urile fac obiectul unei amânări a publicării în temeiul articolului 50 alineatul (1) din RDMC, accesul la Registrul al altor persoane decât titularul este limitat la: numele titularului, numele oricărui reprezentant, data depunerii și a înregistrării, numărul de dosar al cererii și mențiunea că publicarea este amânată.

4 Consultarea dosarelor

4.1 Persoane/entități autorizate să solicite acces la dosare

Regulile și nivelul de acces la dosare variază în funcție de solicitant.

Regulamentele stabilesc următoarele trei categorii de solicitanți:

- solicitantul înregistrării/titularul mărcii UE sau al DMC;
- terți;
- instanțe sau autorități din statele membre.

Consultarea dosarelor de către instanțe sau autorități din statele membre intră sub incidența sistemului de cooperare administrativă dintre acestea și Oficiu (a se vedea punctul 7 de mai jos).

4.2 Documentele care compun dosarele

Dosarele aferente unei mărci UE sau unui DMC constau în întreaga corespondență dintre solicitantul înregistrării/titular și Oficiu și în toate documentele întocmite în cursul examinării, precum și în corespondența privind marca UE sau DMC care urmează a fi acordat(ă). Dosarul nu include rapoartele de cercetare a mărcilor transmise de oficiile naționale.

În dosare sunt incluse, de asemenea, documentele privind procedurile de opoziție, anulare, în nulitate și căile de atac în fața Oficiului, dar și alte proceduri, precum înscrierile în Registrul (transfer, licență etc.).

Toate documentele originale depuse devin parte integrantă din dosar și, astfel, nu pot fi returnate persoanei care le-a furnizat. La depunerea documentelor, este suficient să se prezinte fotocopii simple. Nu este nevoie ca acestea să fie autentificate sau legalizate.

În cazul în care părțile utilizează serviciile de mediere puse la dispoziție de Oficiu în conformitate cu Decizia nr. 2013-3 a Prezidiului Camerelor de recurs din 5.7.2013 privind soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor („Decizia privind medierea”) sau serviciile de conciliere în conformitate cu Decizia nr. 2014-2 a Prezidiului Camerelor de recurs din 31.1.2014 privind soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor de către camera competentă („Decizia privind concilierea”), întreaga corespondență referitoare la această mediere sau conciliere este exclusă de la consultarea dosarelor.

Articolul 115 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 76 din RADMC

Chiar și în cazurile în care o cerere de înregistrare a unei mărci UE nu mai este pendinte sau o înregistrare a unei mărci UE sau a unui DMC încetează să producă efecte, dosarele respective pot fi consultate în continuare, ca și când cererea sau înregistrarea ar fi pendinte sau în vigoare, pe întreaga durată de păstrare a dosarelor. O cerere de înregistrare a unei mărci UE sau a unui DMC încetează să mai fie pendinte atunci când este respinsă sau când a fost retrasă sau considerată retrasă, iar o înregistrare a unei mărci UE sau a unui DMC încetează să producă efecte în momentul expirării, renunțării, declarării invalidității sau revocării. În cazul în care dosarele sunt păstrate în format electronic, fișierele electronice sau copiile de siguranță ale acestora vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată. În cazul în care și în măsura în care dosarele sau o parte a acestora sunt păstrate în orice altă formă decât în format electronic, Oficiul va păstra dosarele în orice altă formă decât formatul electronic pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la sfârșitul anului în care se produce un astfel de eveniment.

4.2.1 Dosarele referitoare la cererile de înregistrare a mărcilor UE

Articolele 44 și 114 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Dosarele referitoare la cererile de înregistrare a mărcilor UE pot fi consultate după publicarea cererilor de către Oficiu în Buletinul mărcilor UE. Data publicării coincide cu data emiterii indicată în Buletinul mărcilor UE și este reflectată în Registru la codul INID 442. Diseminarea prin acces online sau prin alte mijloace a datelor privind cererile nepublicate de înregistrare a unor mărci UE nu constituie o publicare a cererii în sensul articolului 44 din Regulamentul privind marca UE și al articolului 7 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE.

Înainte de publicarea cererii, consultarea dosarelor este restricționată, acestea putând fi consultate numai după îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții:

- solicitantul consultării să fie solicitantul înregistrării mărcii UE sau
- solicitantul înregistrării mărcii UE să fi acceptat consultarea dosarului aferent cererii de înregistrare a mărcii UE (a se vedea punctul 6.12.1 de mai jos) sau
- solicitantul consultării să poată demonstra că solicitantul înregistrării mărcii UE a afirmat că, după înregistrarea mărcii, va invoca drepturile aferente mărcii UE împotriva solicitantului consultării (a se vedea punctul 6.12.2 de mai jos).

Articolul 41 alineatul (3) și articolul 115 din Regulamentul privind marca UE

Solicitantul înregistrării are întotdeauna acces la dosarele referitoare la propria cerere de înregistrare a mărcii UE. Sunt incluse următoarele:

- cererea de înregistrare a mărcii UE, chiar și în cazul în care Oficiul a refuzat să îi atribuie o dată de depunere sau cererea nu îndeplinește cerințele minime pentru atribuirea unei date de depunere, caz în care cererea de înregistrare a mărcii UE nu va fi considerată o cerere de înregistrare a unei mărci UE și, astfel, este inexistentă din punct de vedere juridic;
- dosarele, pe întreaga durată de păstrare a acestora (a se vedea punctul 4.2), chiar și în cazul respingerii sau retragerii cererii de înregistrare a mărcii UE.

4.2.2 Dosarele aferente cererilor de înregistrare a DMC-urilor

Articolele 50 și 74 din RDMC

Articolul 70 și articolul 74 alineatul (2) din RADMC

Dosarele referitoare la cererile de înregistrare a DMC-urilor sau la cererile privind DMC-urile care fac obiectul unei amânări a publicării, la care s-a renunțat înainte sau în momentul expirării perioadei de amânare sau despre care, în temeiul articolului 50 alineatul (4) din RDMC, se consideră că nu au avut încă de la început efectele menționate de respectivul regulament sunt disponibile pentru consultare doar dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- solicitantul consultării este solicitantul înregistrării/titularul DMC-ului, sau
- solicitantul înregistrării DMC-ului a acceptat consultarea dosarului aferent cererii privind DMC-ul, sau
- persoana care solicită consultarea a stabilit existența unui interes legitim în ceea ce privește consultarea cererii de înregistrare a DMC-ului, în special atunci când solicitantul înregistrării respective a declarat că, după înregistrarea desenului sau a modelului, intenționează să invoce acest drept împotriva părții care a solicitat consultarea.

În cazul unei cereri care se referă la mai multe DMC-uri, această restricție privind consultarea se va aplica doar informațiilor referitoare la acele DMC-uri care fac obiectul unei amânări a publicării sau la cele care nu sunt înregistrate în final, ca urmare a respingerii de către Oficiu sau a retragerii de către solicitant.

4.2.3 Dosarele aferente mărcilor UE înregistrate

Dosarele aferente mărcilor UE după momentul înregistrării sunt disponibile pentru consultare.

4.2.4 Dosarele aferente DMC-urilor

Dosarele aferente DMC-urilor pot fi consultate după publicarea înregistrării de către Oficiu în Buletinul desenelor sau modelelor comunitare. Data publicării coincide cu data emiterii indicată în Buletinul desenelor sau modelelor comunitare și este reflectată în Registru la codul INID 45.

În cazul în care consultarea dosarelor se referă la un DMC care face obiectul unei amânări a publicării în temeiul articolului 50 din RDMC sau la care, fiind supus unei astfel de amânări, s-a renunțat înainte sau în momentul expirării perioadei de amânare sau despre care, în conformitate cu articolul 50 alineatul (4) din RDMC, se consideră că nu a avut încă de la început efectele menționate de respectivul regulament, consultarea dosarelor de înregistrare este restricționată, fiind posibilă doar dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- titularul DMC-ului a acceptat consultarea dosarului aferent respectivului DMC;
- solicitantul consultării a stabilit existența unui interes legitim în ceea ce privește consultarea dosarelor aferente DMC-ului, în special atunci când titularul respectivului DMC a luat măsuri în vederea invocării drepturilor care îi revin împotriva persoanei care a solicitat consultarea.

În cazul unei cereri care se referă la mai multe DMC-uri, această restricție privind consultarea se va aplica doar informațiilor referitoare la acele DMC-uri care fac obiectul unei amânări a publicării sau la cele care nu sunt înregistrate în final, ca urmare a respingerii de către Oficiu sau a retragerii de către solicitant.

4.2.5 Dosarele aferente înregistrărilor internaționale care desemnează Uniunea Europeană

Articolul 114 alineatul (8), articolele 189 și 190 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 106 litera (d) din RDMC

Articolul 71 din RADMC

Înregistrările internaționale reprezintă dreptul exclusiv administrat de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) de la Geneva în conformitate cu Protocolul de la Madrid (în cazul mărcilor) și cu Actul de la Geneva (în cazul desenelor sau modelelor). OMPI prelucrează cererile și le transmite Oficiului spre examinare, în conformitate cu condițiile specificate în Regulamentul privind marca UE și în RDMC. Aceste înregistrări produc efecte similare unei cereri directe de înregistrare a unei mărci UE sau a unui DMC.

Dosarele privind înregistrările internaționale de mărci care desemnează Uniunea Europeană păstrate de Oficiu pot fi consultate la cerere, începând cu data publicării menționată la articolul 114 alineatul (8) și la articolul 190 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE.

Oficiul furnizează informații privind înregistrările internaționale ale desenelor sau modelelor care desemnează UE sub forma unui link electronic către baza de date a Biroului Internațional (<http://www.wipo.int/designdb/hague/en/>). Dosarele păstrate de Oficiu se pot referi la refuzul desenului sau modelului internațional în temeiul articolului 106e din RDMC și la invalidarea desenului sau modelului internațional în temeiul articolului 106f din RDMC. Acestea pot fi consultate sub rezerva respectării restricțiilor prevăzute la articolul 72 din RADMC (a se vedea punctul 5 de mai jos).

5 Elemente din dosar care nu pot fi consultate

5.1 Documente excluse

Articolul 114 alineatul (4) și articolul 169 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 72 din RADMC

Dosarele pot conține anumite documente care nu sunt deschise consultării de către public, cum ar fi:

- documentele privind excluderea sau recuzarea personalului Oficiului, din motive precum suspiciunea de lipsă de imparțialitate;
- proiectele de decizii și avize, precum și toate celelalte documente interne utilizate pentru pregătirea deciziilor și a avizelor;
- elementele din dosar în cazul cărora partea vizată a manifestat un interes deosebit în menținerea confidențialității;
- toate documentele referitoare la invitația Oficiului de a găsi soluții amiabile, cu excepția documentelor cu impact imediat asupra mărcii sau a desenului/modelului (precum limitări, transferuri etc.) și care au fost declarate Oficiului. (Pentru procedurile de mediere și de conciliere, a se vedea punctul 4.2 de mai sus).

5.1.1 Documentele referitoare la excluderi sau obiecții

Articolul 114 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 72 litera (a) din RADMC

Această excepție se referă la documentele în care un examinator afirmă că se consideră exclus de la participarea la caz, precum și documentele în care o astfel de persoană prezintă observații asupra unei recuzări pe care o solicită una dintre părțile la procedură invocând un motiv de excludere sau o suspiciune de lipsă de imparțialitate.

Excepția nu se referă însă la scrisorile în care una dintre părțile la procedură prezintă, separat sau împreună cu alte afirmații, o recuzare bazată pe un motiv de excludere sau pe o suspiciune de lipsă de imparțialitate, sau o obiecție față de oricare dintre deciziile privind măsurile adoptate în cazurile menționate mai sus. Decizia adoptată de instanța competentă a Oficiului, fără participarea persoanei care se retrage sau care a fost recuzată, va fi inclusă în dosare.

5.1.2 Proiectele de decizii și avize precum și documentele interne

Articolul 114 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 72 litera (b) din RADMC

Această excepție se referă la documentele utilizate pentru pregătirea deciziilor și a avizelor, cum ar fi rapoartele și notele redactate de un examinator care conțin considerații sau sugestii privind abordarea sau decizia luată într-un anumit caz, precum și adnotările cu instrucțiuni specifice sau generale privind tratarea anumitor cazuri.

Documentele care conțin o comunicare, o notificare sau o decizie definitivă a Oficiului privind un anumit caz nu sunt incluse în această excepție. Toate documentele notificate uneia dintre părțile la procedură se transmit fie sub forma documentului original sau a unei copii conforme cu originalul sau care poartă ștampila Oficiului, fie a unui document tipărit care poartă ștampila respectivă. Comunicarea, notificarea sau decizia originală, ori o copie a acestora, se păstrează la dosar.

Notele și ghidurile Oficiului privind procedurile generale și tratarea cazurilor, cum ar fi prezentul Ghid, nu se includ în aceste dosare. Aceeași regulă se aplică măsurilor și instrucțiunilor privind alocarea sarcinilor.

5.1.3 Elementele din dosar în cazul cărora partea vizată a manifestat un interes deosebit în menținerea confidențialității

Articolul 114 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 72 litera (c) din RADMC

Momentul formulării solicitării

La depunerea documentului sau ulterior, este posibil să se solicite păstrarea confidențialității acestuia, în întregime sau parțial, atât timp cât nu există nicio solicitare în așteptare cu privire la consultarea dosarelor. În timpul consultării dosarelor nu se poate solicita păstrarea confidențialității.

Elementele din dosar în cazul cărora partea vizată a manifestat un interes deosebit în menținerea confidențialității înainte de depunerea cererii de consultare a dosarelor sunt excluse de la consultarea dosarelor, cu excepția cazului în care consultarea acestora este justificată de interesul legitim superior al părții care solicită consultarea.

Invocarea confidențialității și manifestarea unui interes deosebit

Partea respectivă trebuie să fi invocat în mod expres și să fi justificat suficient interesul deosebit pentru păstrarea confidențialității documentului. În cazul oricărei cereri depuse printr-un formular al Oficiului (pe hârtie sau în format electronic), formularul în sine nu poate fi marcat ca fiind confidențial. În schimb, anexele la acesta pot fi excluse de la consultarea dosarelor. Acest lucru este valabil în cazul tuturor procedurilor, deoarece formularul conține informații minime, care ulterior sunt incluse în registrul public și care sunt, așadar, incompatibile cu o declarație de confidențialitate.

Dacă se invocă un interes deosebit pentru păstrarea confidențialității documentului, Oficiul trebuie să verifice dacă interesul deosebit este demonstrat suficient. Documentele care se încadrează în această categorie trebuie să provină de la partea respectivă (de exemplu, solicitantul înregistrării mărcii UE/DMC, oponentul).

Invocarea confidențialității și a unui interes deosebit

În cazul în care este invocat și detaliat un interes deosebit, acesta trebuie să rezulte din caracterul confidențial al documentului sau din calitatea acestuia de secret comercial sau profesional. Această regulă se aplică, de exemplu, atunci când solicitantul înregistrării a depus documente justificative privind cererea de înregistrare a unui transfer sau a unei licențe.

În cazul în care Oficiul concluzionează că nu sunt îndeplinite cerințele privind păstrarea confidențialității documentelor, deoarece interesele deosebite invocate nu justifică păstrarea confidențialității documentului, înainte de ridicarea confidențialității Oficiul comunică cu persoana care a depus documentele și ia o decizie. Ca răspuns, solicitantul poate depune probele într-o formă care evită divulgarea unor elemente sau informații ale documentului pe care le consideră confidențiale, cu condiția ca elementele documentului depus să conțină informațiile necesare. De exemplu, în cazul în care se depun contracte sau alte documente drept probe ale unui transfer sau ale unei licențe, anumite informații pot fi secretizate sau anumite pagini pot fi omise în întregime înainte de a fi transmise Oficiului.

Invocarea confidențialității fără invocarea unui interes deosebit

În cazul în care partea a prezentat o cerere de confidențialitate prin utilizarea unui marcaj standard „confidențial” pe pagina de gardă a documentului depus sau prin bifarea căsuței „confidențial” atunci când a utilizat platforma de comunicare electronică, dar documentele anexate nu conțin nicio explicație sau indicație privind vreun interes deosebit și nicio încercare în numele părții respective de a justifica natura confidențială sau statutul documentului depus, Oficiul va elimina această indicație.

Acest lucru este valabil pentru toate documentele depuse, în cazul în care partea respectivă solicită confidențialitatea „în mod implicit”, dar nu oferă nicio justificare în susținerea cererii sale. Partea respectivă poate, în orice moment înainte de primirea unei cereri de consultare a dosarelor, să invoce și să justifice suficient un interes deosebit pentru păstrarea confidențialității documentului.

În cazul în care Oficiul invită părțile la procedura de opoziție, anulare sau în nulitate să ajungă la o soluție amiabilă, toate documentele corespunzătoare referitoare la aceste proceduri sunt considerate confidențiale și, în principiu, sunt indisponibile pentru consultare.

Accesul la documentele pe care Oficiul le-a acceptat ca fiind confidențiale și care, prin urmare, sunt excluse de la consultare poate fi acordat, totuși, persoanelor care demonstrează un interes legitim superior în consultarea documentului. Interesul legitim superior trebuie să aparțină persoanei care solicită consultarea.

Dacă dosarul conține astfel de documente, Oficiul îl va informa pe solicitantul consultării dosarelor în privința existenței documentelor conținute în dosare. Ulterior, solicitantul consultării dosarelor poate decide dacă dorește să depună o cerere prin care să invoce un interes legitim superior. Fiecare cerere se analizează în funcție de circumstanțele proprii.

Oficiul trebuie să ofere părții care solicită consultarea ocazia de a prezenta observații.

Înainte de a lua o decizie, cererea, precum și eventualele observații, trebuie transmise părții interesate, care are dreptul de a fi audiată.

Articolul 67 din Regulamentul privind marca UE

Articolul 56 din RDMC

Oficiul trebuie să decidă dacă acordă sau refuză accesul la aceste documente. Această decizie poate fi atacată de partea care nu a avut câștig de cauză.

5.2 Accesul solicitantului înregistrării sau al titularului la documentele excluse

Articolul 114 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 72 din RADMC

În cazul în care un solicitant al înregistrării sau un titular solicită accesul la propriul dosar, se acordă acces la toate documentele care fac parte din dosar, cu excepția documentelor prevăzute la articolul 114 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE și la articolul 72 literele (a) și (b) din RADMC.

În cadrul procedurilor *inter partes* în care partea interesată (persoana care formulează opoziția sau cea care solicită revocarea sau declararea nulității) manifestă un interes deosebit cu privire la păstrarea confidențialității documentului său față de terți, aceasta va fi informată că documentele nu pot fi păstrate confidențiale față de cealaltă parte și va fi invitată fie să divulge documentele, fie să le retragă din procedură. Dacă se confirmă confidențialitatea, documentele nu vor fi transmise celeilalte părți și nu vor fi luate în considerare de Oficiu în decizie.

Dacă, dimpotrivă, partea respectivă dorește ca documentele să fie examinate, dar fără a fi puse la dispoziția terților, documentele pot fi transmise de Oficiu celeilalte părți la procedură, dar nu vor fi disponibile pentru a fi consultate de către terți (pentru procedura de opoziție, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Procedura de opoziție, subpunctul 4.4.4).

6 Proceduri înaintea Oficiului privind cererile de consultare a dosarelor

6.1 Extrase certificate sau necertificate din registre

6.1.1 Extrasele din Registrul mărcilor UE

Articolul 111 alineatul (7) din Regulamentul privind marca UE

Oficiul eliberează, la cerere și contra achitării unei taxe, extrase, autentificate sau nu, din Registrul.

Cererile de eliberare a unui extras din Registrul mărcilor UE pot fi depuse prin intermediul formularului online disponibil pe site-ul Oficiului la adresa <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>, sau al oricărei cereri echivalente.

Se poate utiliza orice versiune lingvistică a acestui formular, dacă este completat în una dintre limbile menționate la punctul 6.7 de mai jos.

Articolul 63 din Regulamentul delegat privind marca UE

Cererea de consultare a dosarelor poate fi transmisă într-un exemplar original semnat prin mijloace electronice, prin poștă sau curierat (a se vedea punctul 6.5 de mai jos).

6.1.2 Extrasele din Registrul desenelor sau modelelor comunitare

Articolul 50 din RDMC

Articolele 69 și 73 din RADMC

Sub rezerva dispozițiilor articolului 73 din RADMC, Oficiul eliberează, la cerere și contra achitării unei taxe, extrase certificate sau necertificate din Registrul.

Dacă înregistrarea face obiectul unei amânări a publicării în temeiul articolului 50 alineatul (1) din RDMC, extrasele certificate (sau necertificate) din Registrul nu trebuie să conțină decât numele titularului, numele oricărui reprezentant, data de depozit și de înregistrare, numărul dosarului de cerere și mențiunea privind amânarea publicării, cu excepția cazului în care cererea a fost introdusă de titular sau de reprezentantul său.

Cererile de eliberare a unui extras din Registrul desenelor sau modelelor comunitare pot fi depuse prin intermediul formularului online disponibil pe site-ul Oficiului la adresa <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>, sau al oricărei cereri echivalente.

Se poate utiliza orice versiune lingvistică a acestui formular, cu condiția să se completeze într-una dintre

limbile menționate la subpunctul 6.7 de mai jos.

Articolele 65, 66 și 67 din RADMC

O cerere de consultare a dosarelor poate fi transmisă într-un exemplar original semnat prin mijloace electronice, prin poștă sau curierat (a se vedea punctul 6.5 de mai jos).

6.2 Copii certificate sau necertificate ale documentelor din dosar

Oficiul eliberează, la cerere și contra achitării unei taxe, copii certificate sau necertificate ale documentelor care constituie dosarele (a se vedea punctul 4.2 de mai sus).

Cererile de eliberare a unor copii certificate sau necertificate ale documentelor pot fi depuse prin intermediul formularului online disponibil pe site-ul Oficiului la adresa <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>, sau al oricărei cereri echivalente.

Se poate utiliza orice versiune lingvistică a acestui formular, cu condiția să se completeze într-una dintre

limbile menționate la subpunctul 6.7 de mai jos.

De asemenea, se poate solicita eliberarea de copii certificate și necertificate ale cererilor de înregistrare a mărcilor UE și DMC, ale certificatelor de înregistrare, ale extraselor din Registru și copii ale documentelor din dosar (disponibile numai pentru mărcile UE), ca alternativă la copiile care pot fi descărcate gratuit (a se vedea punctul 6.4 de mai jos).

Copiile certificate ale cererii de înregistrare a unei mărci UE sau ale certificatului de înregistrare a unui DMC vor fi disponibile doar ulterior datei de depunere (pentru cerințele privind data de depunere a cererii de înregistrare a unei mărci UE, a se vedea Ghidul, Partea B, Examinarea, Secțiunea 2, Formalități; pentru cerințele privind data de depunere a cererii de înregistrare a unui DMC, a se vedea Ghidul privind examinarea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor comunitare).

În cazul unei cereri privind desene sau modele multiple, copii certificate ale cererii vor fi disponibile doar pentru desenele sau modelele cărora le-a fost acordată o dată de depunere.

În cazul în care cererea de înregistrare a unei mărci UE sau a unui DMC nu a fost încă publicată, cererea de eliberare a unor copii certificate sau necertificate ale documentelor din dosar va face obiectul restricțiilor enumerate la punctele 4.2.1-4.2.4 de mai sus.

Trebuie reținut că o copie certificată a cererii sau a certificatului de înregistrare prezintă doar informațiile existente la data cererii sau a înregistrării. Este posibil ca marca sau desenul/modelul respectiv să fi făcut obiectul unui transfer, al unei renunțări, al unei renunțări parțiale sau al altei măsuri care să-i fi restrâns întinderea protecției, fapt care

nu va fi reflectat în copia certificată a formularului cererii de înregistrare a mărcii UE sau a certificatului de înregistrare a mărcii UE/DMC. Se pot obține informații actualizate prin accesarea bazei de date electronice sau prin solicitarea unui extras certificat din Registru (a se vedea punctul 6.1 de mai sus).

6.3 Accesul online la dosare

Conținutul dosarelor este disponibil în secțiunea „Corespondență” a dosarului din instrumentul online al Oficiului de pe site-ul Oficiului.

Dacă cererea de înregistrare a mărcii UE sau înregistrarea DMC (care nu face obiectul unei amânări) a fost publicată, utilizatorii înregistrați ai site-ului pot consulta gratuit aceste dosare.

6.4 Copii certificate care pot fi descărcate

Decizia nr. EX-13-2 a președintelui Oficiului din 26.11.2013, articolul 6.
--

Copiile certificate și necertificate ale cererilor de înregistrare a mărcilor UE și DMC-urilor, ale certificatelor de înregistrare, ale extraselor din Registru și copiile documentelor din dosar (disponibile doar pentru mărcile UE) pot fi generate și descărcate în mod automat prin intermediul unui link direct de pe site-ul Oficiului, folosind instrumentul online al Oficiului, din cadrul formularului electronic Consultarea dosarelor și din dosarele aferente mărcii UE sau DMC-ului selectat(e).

Copia documentului va fi furnizată în format PDF și va conține o pagină de gardă în cele cinci limbi ale Oficiului, care prezintă documentul certificat, urmată de documentul certificat propriu-zis. Documentul conține un cod unic de identificare. Pe fiecare pagină a documentului trebuie să apară un antet și un subsol care să conțină elemente importante pentru a garanta autenticitatea exemplarului certificat: un cod unic de identificare, marcajul „copie”, semnătura angajatului Oficiului care este responsabil de eliberarea copiilor certificate, data copiei certificate, numărul mărcii UE/DMC și numărul paginii. Data indicată este data la care copia certificată a fost generată în mod automat.

Copiile certificate generate în mod automat au aceeași valoare ca și copiile certificate transmise, la cerere, pe suport de hârtie și pot fi utilizate în format electronic sau imprimate.

Atunci când primește o copie certificată, autoritatea poate verifica documentul original online, cu ajutorul codului unic de identificare indicat în copia certificată. Linkul „Verify certified copies” (Verificare copii certificate) este disponibil în secțiunea „Databases” (Baze de date) de pe site-ul Oficiului. Prin executarea unui clic pe link se va afișa o casetă în care poate fi introdus codul unic de identificare pentru a accesa și a afișa documentul original din sistemul online al Oficiului.

Trebuie reținut că o copie certificată prezintă doar informațiile existente la data cererii/înregistrării. Este posibil ca marca sau desenul/modelul respectiv să fi făcut obiectul

unui transfer, al unei renunțări, al unei renunțări parțiale sau al altei măsuri care să-i fi restrâns întinderea protecției, fapt care nu va fi reflectat în copia certificată a formularului cererii de înregistrare a mărcii UE sau a certificatului de înregistrare a mărcii UE/DMC-ului. Se pot obține informații actualizate prin accesarea bazei de date electronice sau prin solicitarea unui extras certificat din Registru sau din baza de date.

6.5 Cereri online de consultare a dosarelor

Utilizatorii pot accesa formularul de cerere online prin intermediul contului lor de utilizator, unde vor fi invitați să se conecteze și să completeze cererea de consultare a dosarelor, prin care se solicită copii certificate sau necertificate ale anumitor documente.

6.6 Cereri scrise de consultare a dosarelor

Articolul 63 din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 65 din RADMC

Cererile de consultare pot fi transmise prin intermediul formularului online, disponibil pe site-ul Oficiului la adresa <https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/forms-and-filings>, sau al unei cereri echivalente.

Se poate utiliza orice versiune lingvistică a acestui formular, dacă se completează în una dintre limbile menționate la punctul 6.7 de mai jos.

Articolul 63 din Regulamentul delegat privind marca UE

Articolul 67 din RADMC

O cerere de consultare a dosarelor poate fi transmisă într-un exemplar original semnat prin mijloace electronice (a se vedea punctul 6.5 de mai sus), prin poștă sau curierat.

6.7 Limbile

Cererile de consultare a dosarelor se depun într-una dintre limbile indicate mai jos.

6.7.1 Pentru cererile de înregistrare a mărcilor UE sau DMC

Articolul 146 alineatele (6) și (9) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 25 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolele 80, 81, 83 și 84 din RADMC

În cazul în care cererea de consultare a dosarelor se referă la o cerere de înregistrare a unei mărci UE sau a unui DMC, publicată deja sau nepublicată, aceasta trebuie depusă în aceeași limbă în care a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii UE sau DMC-ului („prima” limbă) sau în cea de a doua limbă indicată de solicitantul înregistrării mărcii UE sau DMC-ului în cererea sa („a doua” limbă).

Dacă cererea de consultare este depusă într-o limbă diferită de cele indicate mai sus, partea care solicită consultarea trebuie să prezinte în termen de o lună, din proprie inițiativă, o traducere într-una dintre limbile indicate mai sus. Dacă această traducere nu este transmisă în termenul prevăzut, cererea de consultare a dosarelor va fi considerată neformulată.

Dacă această traducere nu este transmisă în termenul prevăzut, cererea de consultare a dosarelor va fi considerată neformulată. Această prevedere nu se aplică atunci când solicitantul consultării nu ar fi putut ști care sunt limbile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii UE sau DMC-ului (situație posibilă doar atunci când informațiile respective nu sunt disponibile în Registrul online, iar cererea poate fi prelucrată imediat). În acest caz, cererea de consultare poate fi depusă în oricare dintre cele cinci limbi ale Oficiului.

6.7.2 Pentru mărcile UE sau DMC înregistrate

Articolul 146 alineatele (6) și (9) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 25 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 80 litera (b), articolele 81, 83 și 84 din RADMC

În cazul în care cererea de consultare a dosarelor se referă la o marcă UE înregistrată sau la un DMC înregistrat, aceasta trebuie depusă într-una din cele cinci limbi ale Oficiului.

Limba în care a fost depusă cererea de consultare devine limba procedurii de consultare.

Dacă cererea de consultare a dosarelor este depusă într-o limbă diferită de cea indicată mai sus, partea care solicită consultarea trebuie să depună în termen de o

lună, din proprie inițiativă, o traducere într-una din limbile indicate mai sus. În caz contrar, cererea de consultare a dosarelor va fi considerată neformulată.

6.8 Reprezentarea și autorizarea

Reprezentarea nu are caracter obligatoriu în cazul depunerii cererilor de consultare a dosarelor.

În cazul desemnării unui reprezentant, se aplică regulile generale de reprezentare și autorizare. A se vedea Ghidul, Partea A, Secțiunea 5, Reprezentarea profesională.

6.9 Conținutul cererii de consultare a dosarelor

Cererea de consultare a dosarelor menționată la punctele 6.5 și 6.6 de mai sus trebuie să conțină următoarele elemente:

- specificarea numărului dosarului sau a numărului de înregistrare pentru care se solicită consultarea;
- numele și adresa solicitantului consultării dosarelor;
- după caz, specificarea documentului sau a informațiilor pentru care se solicită consultarea (se pot depune cereri pentru consultarea întregului dosar sau doar a anumitor documente). În cazul în care cererea se referă la consultarea unui anumit document, tipul acestuia trebuie declarat (de exemplu, „cerere”, „act de opoziție”). Dacă se solicită comunicarea unor informații din dosar, tipul acestor informații trebuie specificat. În situația în care cererea de consultare se referă la o cerere de înregistrare a unei mărci UE care nu a fost încă publicată, la o cerere de înregistrare a unui DMC care nu a fost încă publicată sau la un DMC care face obiectul unei amânări a publicării în conformitate cu articolul 50 din RDMC sau la care, fiind supus unei astfel de amânări, s-a renunțat înainte sau în momentul expirării perioadei de amânare, iar consultarea dosarelor este solicitată de un terț, cererea va include o mențiune și probe care să susțină dreptul respectivului terț de a consulta dosarul.
- în cazul în care se solicită copii, se indică numărul de copii solicitate, eventuala obligație de certificare și, în situația în care documentele sunt prezentate într-o țară terță care impune o autentificare a semnăturii (legalizare), specificarea țărilor în care este necesară autentificarea;
- semnătura solicitantului în conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul delegat privind marca UE și cu articolul 65 din RADMC.

6.10 Deficiențe

În cazul în care cererea de consultare a dosarelor nu îndeplinește cerințele referitoare la conținut, solicitantul consultării va fi invitat să remedieze deficiențele acesteia. Dacă deficiențele nu sunt remediate în termenul stabilit, cererea de consultare va fi respinsă.

6.11 Taxele de consultare și comunicare a informațiilor conținute în dosare

Toate taxele se plătesc la data primirii cererii de consultare (a se vedea punctele 6.5 și 6.6 de mai sus).

6.11.1 Comunicarea informațiilor conținute într-un dosar

Articolul 114 alineatul (9) și secțiunea A punctul 32 din anexa I la Regulamentul privind marca UE

Articolul 75 din RADMC

Articolul 2 din RTDMC coroborat cu punctul 23 din anexa la RTDMC

Comunicarea informațiilor dintr-un dosar este condiționată de plata unei taxe în valoare de 10 EUR.

6.11.2 Consultarea dosarelor

Articolul 114 alineatul (6) și secțiunea A punctul 30 din anexa I la Regulamentul privind marca UE

Articolul 74 alineatul (1) din RADMC

Articolul 2 și punctul 21 din anexa la RTDMC

Cererea de consultare a dosarelor la sediul Oficiului este condiționată de plata unei taxe în valoare de 30 EUR.

Articolul 114 alineatul (7) și secțiunea A punctul 31 litera (a) din anexa I la Regulamentul privind marca UE

Articolul 74 alineatul (4) din RADMC

Articolul 2 și punctul 22 din anexa la RTDMC

În cazul în care dosarul este consultat prin emiterea unor copii **necertificate** ale documentelor conținute în dosar, aceste copii fac obiectul unei taxe în valoare de 10 EUR, plus 1 EUR pentru fiecare pagină care depășește numărul de zece pagini.

Articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 111 alineatul (7), articolul 114 alineatul (7) și secțiunea A punctul 29 litera (a) din anexa I la Regulamentul privind marca UE

Articolul 17 alineatul (2), articolul 69 alineatul (6) și articolul 74 alineatul (5) din RADMC

Articolul 2 și punctul 20 din anexa la RTDMC

Copiile necertificate ale cererii de înregistrare a unei mărci UE sau a unui DMC, copiile **necertificate** ale certificatului de înregistrare, extrasele **necertificate** din Registru sau extrasele **necertificate** din baza de date referitoare la cererea de înregistrare a unei mărci UE sau a unui DMC fac obiectul unei taxe în valoare de 10 EUR pentru fiecare exemplar sau extras.

Cu toate acestea, utilizatorii înregistrați ai site-ului pot obține gratuit copii electronice **necertificate** ale cererilor de înregistrare a mărcilor UE sau DMC-urilor, sau ale certificatelor de înregistrare, prin intermediul site-ului.

Articolul 114 alineatul (7) și secțiunea A punctul 31 litera (b) din anexa I la Regulamentul privind marca UE

Articolul 74 alineatul (4) din RADMC

Articolul 2 și punctul 22 din anexa la RTDMC

În cazul în care dosarul este consultat prin emiterea unor copii **certificate** ale documentelor conținute în dosar, aceste copii fac obiectul unei taxe în valoare de 30 EUR, plus 1 EUR pentru fiecare pagină care depășește numărul de zece pagini.

Articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 111 alineatul (7), articolul 114 alineatul (7) și secțiunea A punctul 29 litera (b) din anexa I la Regulamentul privind marca UE

Articolul 17 alineatul (2), articolul 69 alineatul (6) și articolul 74 alineatul (5) din RADMC

Articolul 2 și punctul 20 din anexa la RTDMC

Copiile **certificate** ale cererii de înregistrare a unei mărci UE sau a unui DMC, copiile **certificate** ale certificatului de înregistrare, extrasele **certificate** din Registru sau extrasele **certificate** din baza de date referitoare la cererea de înregistrare a unei mărci UE sau a unui DMC fac obiectul unei taxe în valoare de 30 EUR pentru fiecare exemplar sau extras.

Cu toate acestea, utilizatorii înregistrați ai site-ului pot obține gratuit copii electronice **certificate** ale cererilor de înregistrare a mărcilor UE sau DMC sau ale certificatelor de înregistrare, prin intermediul site-ului.

6.11.3 Consecințe în caz de neplată

Articolul 114 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 74 alineatul (1) din RADMC

Cererea de consultare a dosarelor se consideră depusă numai după achitarea taxei. Taxele se aplică atât în cazul în care cererea de consultare a fost depusă de un terț, cât și atunci când a fost depusă de solicitantul sau titularul mărcii UE sau al DMC-ului. Oficiul nu va examina cererea de consultare înainte de achitarea taxei.

Totuși, dacă taxa nu este achitată sau este achitată parțial, Oficiul îi va transmite solicitantului consultării o notificare în următoarele cazuri:

- dacă Oficiul nu a încasat contravaloarea taxei pentru o copie certificată sau necertificată a unei cereri de înregistrare pentru o marcă UE sau un DMC, a unui certificat de înregistrare sau a unui extras din Registru sau din baza de date;
- dacă Oficiul nu a încasat contravaloarea taxei de consultare a dosarelor obținute prin emiterea de copii certificate sau necertificate ale documentelor conținute în dosar;
- dacă Oficiul nu a încasat contravaloarea taxei pentru comunicarea informațiilor conținute într-un dosar.

Oficiul va emite o scrisoare în care se va specifica valoarea taxelor care trebuie achitate. Dacă solicitantul consultării nu cunoaște valoarea exactă a taxei pentru că aceasta se stabilește în funcție de numărul de pagini, Oficiul include aceste informații în scrisoarea standard sau le comunică solicitantului consultării prin alte mijloace corespunzătoare.

6.11.4 Rambursarea taxelor

Dacă cererea de consultare a dosarelor este respinsă, taxa aferentă nu se restituie. Totuși, în cazul în care, după achitarea taxei, Oficiul constată că nu pot fi eliberate toate copiile certificate sau necertificate solicitate (de exemplu, dacă cererea se referă la documente confidențiale, iar solicitantul nu a dovedit existența unui interes legitim superior), taxele plătite în plus față de suma datorată efectiv vor fi rambursate.

6.12 Cerințe privind dreptul de consultare a dosarelor referitoare la o cerere nepublicată de înregistrare a unei mărci UE sau la un DMC amânat, solicitat de un terț

Articolul 114 alineatele (1) și (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 74 din RDMC

Articolul 74 alineatul (2) din RADMC

În cazul depunerii unei cereri de consultare a unor dosare referitoare la o cerere de înregistrare a unei mărci UE care nu a fost încă publicată sau a unor dosare referitoare la un DMC care face obiectul unei amânări a publicării în conformitate cu articolul 50 din RDMC sau la care, fiind supus unei astfel de amânări, s-a renunțat înaintea sau la expirarea acestui termen (a se vedea punctele 4.2.1 și 4.2.2 de mai sus), de către un terț (adică o persoană alta decât solicitantul înregistrării mărcii UE sau a DMC sau reprezentantul acestuia), pot apărea situații diferite.

Dacă cererea terțului este justificată de motivele prevăzute la articolul 114 alineatele (1) și (2) din Regulamentul privind marca UE (a se vedea punctul 4.2.1 de mai sus) sau la articolul 74 alineatul (2) din RDMC sau la articolul 74 alineatul (2) din RADMC (a se vedea punctul 4.2.2 de mai sus), aceasta trebuie să conțină o mențiune și dovezi potrivit cărora solicitantul înregistrării mărcii UE sau solicitantul înregistrării DMC-ului sau titularul DCM a acceptat consultarea sau a declarat că, ulterior înregistrării, va invoca drepturile care îi revin în temeiul DMC-ului împotriva solicitantului consultării.

6.12.1 Acordul

Acordul solicitantului înregistrării unei mărci UE sau al solicitantului înregistrării unui DMC sau al titularului DCM-ului trebuie prezentat sub forma unei declarații scrise, prin care acesta acceptă consultarea dosarului sau dosarelor respective. Acordul poate fi limitat la consultarea anumitor elemente ale dosarului, precum cererea, caz în care cererea de consultare a dosarelor nu poate depăși limitele aprobate.

În cazul în care solicitantul consultării nu depune o declarație scrisă prin care solicitantul înregistrării mărcii UE sau solicitantul înregistrării DMC sau titularul DCM își manifestă acordul privind consultarea dosarelor, solicitantul consultării este notificat și primește un termen de două luni de la data notificării pentru a remedia această situație.

Dacă acordul nu este prezentat până la expirarea termenului, Oficiul respinge cererea de consultare a dosarelor. Solicitantului consultării i se comunică decizia de respingere a cererii de consultare.

Solicitantul consultării poate ataca această decizie (articolele 67 și 68 din Regulamentul privind marca UE și articolul 56 din RDMC).

6.12.2 Declarația privind invocarea drepturilor aferente mărcii UE sau DMC

Articolul 114 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 74 alineatul (2) din RDMC

Articolul 74 alineatul (2) din RADMC

În cazul în care cererea este întemeiată pe afirmația conform căreia titularul mărcii UE sau al DMC-ului va invoca, ulterior înregistrării, drepturile aferente mărcii UE sau DMC-ului, această afirmație trebuie demonstrată de solicitantul consultării. Dovezile aduse în sprijinul acestei afirmații trebuie depuse sub formă de documente, de exemplu declarații ale solicitantului înregistrării mărcii UE, ale solicitantului înregistrării DMC-ului sau ale titularului DMC-ului pentru cererea de înregistrare a unei mărci UE, cererea de înregistrare a unui DMC sau pentru DMC-ul înregistrat sau amânat, corespondența comercială etc. Formularea unei opoziții împotriva unei mărci naționale pe baza unei cereri de înregistrare a unei mărci UE constituie o declarație de invocare a mărcii UE. Simplele supoziții ale solicitantului consultării dosarului nu constituie probe suficiente.

În primul rând, Oficiul examinează dacă probele sunt suficiente.

În cazul unui răspuns afirmativ, Oficiul transmite cererea de consultare a dosarelor și documentele însoțitoare solicitantului înregistrării mărcii UE, solicitantului înregistrării DMC-ului sau titularului DMC-ului, pe care îl invită să formuleze observații în termen de două luni. Dacă solicitantul înregistrării mărcii UE, solicitantul înregistrării DMC-ului sau titularul DMC-ului acceptă consultarea dosarelor, aceasta va fi autorizată. Dacă solicitantul înregistrării mărcii UE sau solicitantul înregistrării DMC-ului sau titularul DMC-ului prezintă observații prin care contestă consultarea dosarelor, Oficiul transmite aceste observații solicitantului consultării. Declarațiile ulterioare ale solicitantului consultării se vor transmite solicitantului înregistrării mărcii UE, solicitantului înregistrării DMC-ului sau titularului DMC-ului și viceversa. Oficiul ia în considerare toate observațiile transmise de părți în termenele prevăzute și adoptă o decizie în consecință. Decizia Oficiului este comunicată atât solicitantului consultării dosarelor, cât și solicitantului înregistrării mărcii UE, solicitantului înregistrării DMC-ului sau titularului DMC-ului. Decizia poate fi atacată de partea care nu a avut câștig de cauză (articolele 67 și 68 din Regulamentul privind marca UE și articolul 56 din RDMC).

6.13 Autorizarea consultării dosarelor, mijloace de consultare

La autorizarea consultării, Oficiul transmite solicitantului consultării copiile documentelor din dosar sau informațiile solicitate sau îl invită să consulte dosarele la sediul Oficiului, după caz. Oficiul nu va transmite documentele solicitate către părți terțe.

6.13.1 Comunicarea informațiilor conținute într-un dosar

Articolul 114 alineatul (9) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 75 din RADMC

La cerere, Oficiul poate să comunice informațiile din orice dosar cu privire la cererile de înregistrare a unor mărci UE sau DCM-uri, sau la înregistrările acestora.

Informațiile conținute în dosare pot fi furnizate fără o cerere prealabilă de consultare atunci când, de exemplu, partea în cauză dorește să știe dacă o anumită cerere de înregistrare a unei mărci UE a fost depusă de un anumit solicitant, data depunerii respectivei cereri sau dacă lista produselor și serviciilor a fost modificată în perioada cuprinsă între data depunerii cererii și publicarea acesteia.

După obținerea acestor informații, partea în cauză poate decide dacă solicită copii ale documentelor relevante sau consultarea dosarului.

Dacă partea în cauză dorește să cunoască, printre altele, argumentele prezentate de un oponent în procedura de opoziție, documentele referitoare la senioritate care au fost depuse sau conținutul exact al listei de produse și servicii depuse, astfel de informații nu sunt furnizate. În schimb, Oficiul recomandă părții respective să solicite consultarea dosarului.

În astfel de cazuri, cantitatea și complexitatea informațiilor care se transmit pot depăși limitele rezonabile și pot crea o povară administrativă inutilă.

6.13.2 Copiile documentelor din dosare

În cazul în care consultarea dosarelor este aprobată sub forma furnizării de copii certificate sau necertificate ale documentelor din dosare, documentele solicitate vor fi transmise părții interesate.

În cazul în care este aprobată consultarea dosarelor la sediul Oficiului, solicitantului i se oferă o programare pentru a consulta dosarele.

6.13.3 Interesul specific în privința solicitantului consultării

În cazul în care una dintre părți demonstrează existența unui interes specific de a ști dacă dosarul său a fost consultat și de către cine, ar trebui să existe un compromis între interesul general al publicului de a putea consulta dosarele de procedură în fața Oficiului, cu un minimum de formalități, și interesul specific al părților de a ști cine a consultat dosarul în circumstanțe excepționale, justificate în mod corespunzător.

Având în vedere că solicitările de consultare online nu sunt comunicate din oficiu părții al cărei dosar a fost consultat, acea parte trebuie să prezinte o cerere motivată și justificată care să arate că există motive întemeiate pentru a fi informată dacă dosarul său a fost consultat și de către cine. Oficiul nu va aproba automat o astfel de cerere. În schimb, de la caz la caz, va analiza aceste motive în raport cu explicațiile furnizate de

persoana care a efectuat consultarea, într-un termen stabilit de Oficiu în acest sens, înainte de a aproba o astfel de cerere.

7 Proceduri de acordare a accesului la dosare instanțelor sau autorităților din statele membre

Articolul 117 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 75 din RDMC

Articolele 20 și 21 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolele 77 și 78 din RADMC

În vederea cooperării administrative, la cerere, Oficiul poate acorda asistență instanțelor sau autorităților din statele membre prin comunicarea de informații sau prezentarea dosarelor spre consultare.

În vederea cooperării administrative, Oficiul comunică, de asemenea, la cerere, informații relevante către oficiile centrale de proprietate industrială din statele membre în legătură cu depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor UE sau a DMC-urilor și cu procedurile aferente acestor cereri, precum și cu mărcile sau desenele/modelele înregistrate ca urmare a depunerii acestor cereri.

7.1 Excepția de la plata taxelor

Articolul 20 alineatul (3) și articolul 21 alineatele (1) și (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 77 alineatul (3) și articolul 78 alineatele (1) și (2) din RADMC

Consultarea dosarelor și comunicarea informațiilor din dosare solicitate de instanțe sau autorități din statele membre nu fac obiectul achitării de taxe.

Articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 78 alineatul (2) din RADMC

Instanțele de judecată sau parchetele dintr-un stat membru pot pune la dispoziția terților, spre consultare, dosare sau copii ale acestora transmise de Oficiu. Oficiul nu percepe taxe pentru aceste consultări.

7.2 Lipsa restricțiilor privind cererile nepublicate

Articolul 114 alineatul (4) și articolul 117 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 75 din RDMC

Articolul 72 și articolul 77 alineatul (1) din RADMC

Consultarea dosarelor și comunicarea informațiilor din dosare solicitate de instanțe sau autorități din statele membre nu fac obiectul restricțiilor prevăzute la articolul 114 din Regulamentul privind marca UE și la articolul 74 din RDMC. Prin urmare, aceste organisme pot beneficia de acces la dosarele cererilor nepublicate de înregistrare a mărcilor UE (a se vedea punctul 4.2.1 de mai sus) și la DMC-uri care fac obiectul unei amânări a publicării (a se vedea punctul 4.2.2 de mai sus), precum și la elementele dosarelor în cazul cărora partea vizată a manifestat un interes deosebit în menținerea confidențialității. Totuși, documentele referitoare la excludere și recuzare și documentele prevăzute la articolul 114 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE și la articolul 72 litera (b) din RADMC nu vor fi puse la dispoziția acestor organisme.

Articolul 114 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 74 din RDMC

Articolul 72 și articolul 78 alineatul (2) din RADMC

Instanțele de judecată sau parchetele din statele membre pot pune la dispoziția terților, spre consultare, dosare sau copii ale acestora transmise de Oficiu. Această consultare ulterioară face obiectul restricțiilor prevăzute la articolul 114 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE și la articolul 74 din RDMC, în aceeași măsură în care consultarea ar fi fost solicitată de un terț.

Articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 78 alineatul (4) din RADMC

Atunci când transmite dosare sau copii ale acestora instanțelor de judecată sau parchetelor din statele membre, Oficiul menționează restricțiile impuse asupra consultării dosarelor privind, pe de o parte, cererile de înregistrare a mărcilor UE sau înregistrările efectuate în temeiul articolului 114 din Regulamentul privind marca UE și,

pe de altă parte, cererile de înregistrare a DMC-ului sau înregistrările DMC-ului efectuate în temeiul articolului 74 din RDMC și al articolului 72 din RADMC.

7.3 Mijloace de consultare

Articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE

Articolul 78 alineatul (1) din RADMC

Dosarele referitoare la cererile de înregistrare a mărcilor UE/DMC-urilor sau la înregistrările acestora pot fi consultate de instanțe sau de autorități din statele membre sub formă de copii ale documentelor originale. Întrucât dosarele nu conțin documente originale ca atare, Oficiul va pune la dispoziție exemplare tipărite ale documentelor în format electronic.

**GHID PRIVIND EXAMINAREA
OFICIUL UNIUNII EUROPENE
PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ
(EUIPO)**

Partea E

Operațiuni de Registru

Secțiunea 6

Alte înscrieri în Registru

Cuprins

Capitolul 1 Cereri reconvenționale.....	1567
--	-------------

Inactual

***GHID PRIVIND EXAMINAREA
OFICIUL UNIUNII EUROPENE
PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ
(EUIPO)***

Partea E

Operațiuni de Registrul

Secțiunea 6

Alte înregistrări în Registrul

Capitolul 1

Cereri reconvenționale

Cuprins

1	Introducere.....	1569
2	Cererea de înregistrare a depunerii unei cereri reconvenționale la o instanță competentă în domeniul mărcilor UE sau al DMC-urilor.....	1569
3	Cererea de înregistrare a unei hotărâri privind o cerere reconvențională, pronunțată de o instanță competentă în domeniul mărcilor UE sau al DMC-urilor.....	1571

Inactual

1 Introducere

Astfel cum se prevede la articolul 128 din Regulamentul privind marca UE sau la articolul 84 din RDMC, cererile reconvenționale sunt revendicări în apărare pe care le formulează pârâtul acționat în instanță pentru încălcarea unei mărci UE sau a unui desen sau model comunitar (DMC) înregistrat. Printr-o astfel de cerere reconvențională, pârâtul solicită instanței competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene sau instanței competente în domeniul desenelor sau modelelor comunitare să declare decăderea din drepturi a titularului sau nulitatea mărcii UE sau a unui DMC înregistrat pe care se presupune că le-ar fi încălcat.

Scopul înscrierii în Registrul Oficiului a depunerii unei cereri reconvenționale și a hotărârii definitive pronunțate în legătură cu aceasta constă în interesul general de a pune la dispoziția publicului toate informațiile relevante privind cererile reconvenționale referitoare la mărcile UE și la DMC înregistrate și în special la hotărârile definitive pronunțate în soluționarea acestor cereri. Astfel, Oficiul poate pune în aplicare aceste hotărâri definitive, în special pe cele care declară decăderea din drepturi sau nulitatea parțială sau totală a unei mărci UE, precum și pe cele care declară nulitatea totală a unui DMC înregistrat.

Prin înscrierea în Registru a acestor cereri reconvenționale și a hotărârilor definitive pronunțate, Oficiul urmărește respectarea principiilor privind conformitatea cu adevărul, încrederea publicului și securitatea juridică a unui registru public.

2 Cererea de înregistrare a depunerii unei cereri reconvenționale la o instanță competentă în domeniul mărcilor UE sau al DMC-urilor

Articolul 111 alineatul (3) litera (n) și articolul 128 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 86 alineatul (2) din RDMC

Articolul 69 alineatul (3) litera (p) din RADMC

Comunicările nr. 9/05 și 10/05 ale președintelui Oficiului, din 28 noiembrie 2005

În conformitate cu articolul 128 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE și cu articolul 86 alineatul (2) din RDMC, instanța competentă în domeniul mărcilor UE sau al DMC în fața căreia a fost depusă o cerere reconvențională de decădere din drepturile asupra unei mărci UE sau de declarare a nulității unei mărci UE sau a unui DMC înregistrat trebuie să informeze Oficiul cu privire la data de depunere a respectivei cereri reconvenționale.

Regulamentele prevăd că instanța competentă în domeniul mărcilor UE la care a fost depusă o cerere reconvențională de decădere sau de declarare a nulității privind o

marcă UE nu trebuie să treacă la examinarea cererii reconvenționale până când partea interesată sau instanța nu informează Oficiul cu privire la data la care a fost depusă cererea reconvențională.

Comunicările nr. 9/05 și 10/05 ale președintelui Oficiului, din 28 noiembrie 2005, se referă la desemnarea instanțelor competente în domeniul mărcilor UE și al desenelor și modelelor comunitare din statele membre în temeiul articolului 123 din Regulamentul privind marca UE.

De asemenea, Oficiul permite oricărei alte părți participante la procedura privind cererea reconvențională să solicite înscrierea cererii reconvenționale în Registru, dacă aceasta nu a fost comunicată deja de instanța competentă în domeniul mărcilor UE sau al DMC.

Solicitantul trebuie:

- să indice data la care a fost depusă cererea reconvențională;
- să citeze numărul mărcii UE sau al DMC-ului înregistrat vizat;
- să declare dacă cererea este pentru revocare sau declararea nulității;
- să prezinte dovezi că cererea reconvențională a fost formulată la instanța competentă în domeniul mărcilor UE sau al DMC-urilor cu autoritatea de a se pronunța asupra cererii reconvenționale, incluzând, dacă este posibil, numărul cauzei sau numărul de referință dat de instanță.

Dacă informațiile menționate anterior nu sunt prezentate sau dacă informațiile depuse de solicitant necesită clarificări, Oficiul emite o scrisoare de constatare a neregulilor. Dacă neregulile nu sunt remediate, Oficiul respinge cererea de înregistrare a cererii reconvenționale. Partea interesată poate formula o cale de atac împotriva acestei decizii.

Oficiul informează titularul mărcii UE sau al DMC-ului înregistrat, precum și instanța competentă în domeniul mărcilor UE sau al DMC-urilor, cu privire la faptul că cererea reconvențională a fost înscrisă în Registru. Dacă solicitarea a fost făcută de către cealaltă parte participantă la procedura privind cererea reconvențională, Oficiul informează și această parte.

Dacă înainte de depunerea cererii reconvenționale a fost deja depusă la Oficiu o cerere de revocare sau de declarare a nulității privind marca UE, Oficiul informează instanțele pe rolul cărora se află cererea reconvențională referitoare la aceeași marcă. Instanțele suspendă procedura în conformitate cu articolul 132 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE până când decizia privind cererea devine definitivă sau cererea este retrasă.

3 Cererea de înregistrare a unei hotărâri privind o cerere reconvențională, pronunțată de o instanță competentă în domeniul mărcilor UE sau al DMC-urilor

Articolul 111 alineatul (3) litera (o) și articolul 128 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE

Articolul 86 alineatul (4) din RDMC

Articolul 69 alineatul (3) litera (q) din RADMC

În cazul în care o instanță competentă în domeniul mărcilor UE sau al DMC-urilor a pronunțat o hotărâre care a devenit definitivă cu privire la o cerere reconvențională de decădere a unei mărci UE sau de declarare a nulității unei mărci UE sau a unui DMC înregistrat, o copie a hotărârii respective trebuie trimisă Oficiului.

De asemenea, Oficiul permite oricărei părți participante la procedura privind cererea reconvențională să solicite înscrierea în Registru a unei hotărâri referitoare la cererea reconvențională, dacă aceasta nu a fost comunicată deja de instanța competentă în domeniul mărcilor UE sau al DMC-urilor.

Solicitantul trebuie:

- să depună o copie a hotărârii, împreună cu confirmarea din partea instanței competente în domeniul mărcilor UE sau al DMC-urilor a faptului că hotărârea a devenit definitivă;
- să indice data la care s-a emis hotărârea;
- să citeze numărul mărcii UE sau al DMC-ului înregistrat vizat;
- să declare dacă cererea este de decădere sau în nulitate;
- în cazul anulării sau al nulității parțiale, să indice lista produselor și a serviciilor afectate de hotărâre, dacă este cazul.

Pentru a înscrie cererea reconvențională în Registru, Oficiul are nevoie de confirmarea faptului că hotărârea **este definitivă** (*passée en force de chose jugée/rechtskräftig/adquirido fuerza de cosa juzgada etc.*). Dacă are nevoie de clarificări, Oficiul poate solicita acest lucru în scris.

Oficiul trebuie să menționeze hotărârea în Registru și să ia măsurile necesare pentru a se conforma dispozitivului său.

În cazul în care hotărârea definitivă anulează parțial o marcă UE, Oficiul modifică lista de produse și servicii în conformitate cu hotărârea instanței competente în domeniul mărcilor UE și, dacă este necesar, transmite această listă modificată spre a fi tradusă.

Oficiul informează titularul mărcii UE sau al DMC-ului, înregistrat, precum și instanța competentă în domeniul mărcilor UE sau al DMC-urilor, cu privire la faptul că hotărârea a fost înscrisă în Registru. Dacă solicitarea a fost făcută de către cealaltă parte participantă la procedura privind cererea reconvențională, Oficiul informează și această parte.