

MARCA COMUNITARA

VENERA LIMBIDIS

OSIM

14 – 16 MARTIE 2007

Tratate privind înregistrarea internațională a mărcilor

- „Regatul mărcilor” este guvernat de o serie de tratate, primul fiind **Convenția de la Paris**, urmat de **Aranjamentul de la Madrid**, apoi **Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid**, iar mai nou **Marca Comunitară**.
- România este semnatară a primelor trei tratate (la *Convenție și Aranjament*, din 6 octombrie 1920, iar la *Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid*, din 28 iulie 1998), urmând ca din 01.01.2007 “să se așeze și la masa *mărcii comunitare*”.

Administrarea tratatelor internationale

A) Sistemul Madrid:

-Aranjamentul de la
Madrid

&

-Protocolul referitor la
Aranjamentul de la
Madrid

B) Marca comunitară



Organizația Mondială a Proprietății
Intelectuale (OMPI sau WIPO), cu sediul
la Geneva



Oficiul de Armonizare a Pieții Interne
(OHIM sau OAMI), cu sediul la Alicante

Convenția de la Paris

- **AVANTAJE:**

- Înregistrarea internațională se poate face indiferent dacă marca este sau nu înregistrată în țara de origine (în cazul de față, în România) în toate cele **169 de state** semnatare ale Convenției
- Dacă înregistrarea internațională a avut la bază o marcă în țara de origine, "soarta" mărcilor înregistrate în alte state nu depinde de "soarta" mărcii naționale, înregistrarea mărcilor fiind independentă.

Convenția de la Paris

- **DEZAVANTAJE:**

- ▶ **costuri ridicate, determinate de:**

- necesitatea unui mandatar în fiecare țară

- multiplicarea unor etape procedurale practic identice (examinare preliminară, examinare de fond, publicare, etc.).

- ▶ **limbi de utilizare diferite, durată de protecție diferită, taxe și modalități de plată diferite.**

Sistemul Madrid

- Asigură protecție în **statele Uniunii de la Madrid (78 state membre din întreaga lume- anexa 2)**
- Prevede înregistrarea internațională a mărcilor la **Biroul Internațional al OMPI.**
- Înregistrările efectuate în virtutea **Aranjamentului** și **Protocolului** se numesc internaționale, dat fiind faptul că ele produc, în același timp, **efecte în mai multe state contractante.**
- Conform acestor tratate, pe baza unei mărci înregistrate național (Aranjament) sau a unei cereri de înregistrare de marcă (Protocol) se depune o cerere internațională la OMPI, desemnând țările în care se dorește înregistrarea mărcii.
- Protecția obținută prin acest sistem are o durată de **10 ani**, cu posibilitatea de reînnoire, la fel ca și în cazul mărcii naționale.

Sistemul Madrid

Simplificarea procedurii de înregistrare internațională a mărcilor constă în:

- **o singură cerere** transmisă la **OMPI**, prin intermediul oficiului țării de origine; Această cerere se completează, fie în limba franceză (Aranjament), fie în engleză, franceză și spaniolă (Protocol). Formularele tip **MM 1, MM2 și MM3** se găsesc pe site-ul **OMPI**:

<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/sau>

<http://www.OMPI.int/madrid/fr/forms/>..

- - **o singură examinare preliminară** pentru toate țările desemnate, făcută de **Biroul Internațional al OMPI**,
- - **o singură publicare** pentru toate țările desemnate, publicarea fiind făcută în **Registrul OMPI** a mărcilor internaționale,
- - **principiul acceptării tacite** care presupune că cererea a fost admisă pe teritoriul statului respectiv dacă în termen de 12 luni nu a fost transmis la **OMPI**, care la rândul său transmite solicitantului, un eventual Aviz de refuz din partea oficiului țării desemnate.

Taxe Sistem Madrid

☞ **OSIM** – verificare, certificare și transmitere cerere internațională

– **252 RON + 108 RON**, pentru fiecare clasă începând cu cea de-a doua;

☞☞ **OMPI** – taxe funcție de tipul mărcii, natura mărcii, numărul de clase, numărul de țări desemnate, apartenența acestora la Aranjament sau Protocol:

⊕ **653 franci elvețieni** pentru marca verbală sau fără culori revendicate;

⊕ **903 franci elvețieni** pentru marca color;

⊕ **73 franci elvețieni** pentru fiecare stat desemnat;

⊕ **73 franci elvețieni** pentru fiecare clasă suplimentară, începând cu cea de-a patra.

Pentru unele state membre numai la **Protocol**, mai există și unele taxe suplimentare.

Pentru detalii, se poate accesa site-ul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI):

<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/>

<http://www.OMPI.int/madrid/fr/fees/>.

MARCA COMUNITARA

- 1957 – Comunitatea Economica Europeana prin Tratatul de la Roma;
- Prima directiva 89/104 – 21.12.1988;
- Regulamentul 40/1994 – 20.12.1993
- OHIM – Oficiul de armonizare al pietei interne (oficiul marcilor comunitare si al design-ului comunitar) inaugurat la 01.04.1996 (www.oami.europa.eu) - Alicante

MARCA COMUNITARA; Avantajele pietei unice

- Libera circulatie a capitalurilor
credite avantajoase
- Libera circulatie a persoanelor
acces avantajos la forta de munca
- Libera circulatie a marfurilor
cresterea numarului potential de cumparatori

MARCA COMUNITARA

Avantajele pietei unice

- Produsele trebuie sa aiba marca proprie;
- Marcile trebuie sa fie inregistrate;
- Protectia trebuie sa acopere, in principiu, toate statele membre UE

MARCA COMUNITARA

- Definitie :

MC = orice semn **susceptibil de reprezentare grafica** si care deosebeste produsele si/sau serviciile unei intreprinderi de produsele si/sau serviciile altor intreprinderi.

Semne : cuvinte, nume si prenume, semnături, desene, sloganuri, portrete, fotografii, litere, cifre, culori sau combinatii de culori, forma produsului si a ambalajului unui produs, combinatii ale acestor elemente; se pot inregistra deasemenea marci sonore sau olfactive sub rezerva posibilitatii reprezentarii grafice.

MARCA COMUNITARA

Cine poate solicita inregistrarea MC

- Orice persoana fizica sau juridica in conditiile :
 - are nationalitatea unui stat membru UE, al Conventiei de la Paris sau al OMC;
 - are domiciliul, sediul sau o intreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă pe teritoriul UE, pe teritoriul unui stat membru al Conventiei de la Paris sau al OMC;
 - dacă există un acord de reciprocitate între țara solicitantului și UE (ex.Taiwan)

MARCA COMUNITARA

Inregistrarea MC

- Dreptul asupra unei MC se poate obtine numai prin inregistrare, simpla utilizare a acesteia nu da nastere unui drept precum nici obtinerea inregistrarii MC nu este conditionata de utilizarea anterioara

MARCA COMUNITARA

Inregistrarea MC - Procedura

- Solicitantii domiciliati in UE pot depune cereri ei insisi sau prin mandatar;
- Solicitantii din afara UE pot depune cererea numai prin mandatar autorizat in procedurile in fata OHIM

MARCA COMUNITARA

Inregistrarea MC - Procedura

- Cererea de inregistrare se poate depune:
 - direct la OHIM
 - la serviciile centrale de PI din tarile membre UE (oficiile nationale)
 - la biroul Benelux
- Examinarea :
 - Preliminara
 - In fond (a motivelor absolute de refuz)
- Publicare
- Observatiile tertilor
- Opozitia tertilor
- Publicarea inregistrarii (in toate limbile UE)(20+2)

Accesul solicitanților români la marca comunitară

- **Nu este necesară reprezentarea în fața oficiului de la Alicante prin intermediul unui mandatar agreat de OHIM, solicitantul putând depune marca direct.**
- **Căi de transmitere a cererii:**
 - ☐ e-filing => adică puteți trimite cererea on-line, accesând site-ul: <http://www.oami.eu.int/fr/mark/marque/efentrz.htm>;
 - ☐ cu ajutorul unei firme de curierat;
 - ☐ personal, la sediul Oficiului de la Alicante;
 - ☐ prin fax, la numărul +34 965 131 344.
- **Utilizarea formularului oficial pus la dispoziție de OHIM nu este obligatorie, dar este recomandabilă**

Accesul solicitanților români la marca comunitară

- Ce conține o cerere de marcă comunitară?
 - identificarea solicitantului;
 - denumirea mărcii (reprezentarea ei grafică);
 - listă de produse și servicii solicitate la protecție;
 - tipul mărcii: - verbală, figurativă, tridimensională, sonoră, etc;
 -
 - - individuală, colectivă.

Accesul solicitanților români la marca comunitară

- revendicarea priorității de depozit sau de expoziție;
- revendicarea seniorității:
 - => marcă națională într-un stat membru al Uniunii Europene, sau
 - => marcă internațională având efect într-un stat membru al Uniunii Europene.

Taxe OHIM

- **Taxa de depunere** a unei cereri de marcă comunitară este:
- **900 € + 150 €** - pentru fiecare clasă de produse/ servicii începând cu cea de-a patra.
- **Taxa de înregistrare** este:
- **850 € + 150 €** - pentru fiecare clasă de produse / servicii începând cu cea de-a patra. Pentru detalii puteți accesa site-ul OHIM: www.oami.eu.int sau www.ohim.eu.int.

MARCA COMUNITARA

- Caracter unitar;
- Coexistenta cu marcile nationale;
- Revendicarea prioritatii; revendicarea vechimii marcii nationale;
- Transformarea MC in marca nationala

MARCA COMUNITARA

Caracterul unitar

- MC trebuie sa poata fi asociata acelorasi produse/servicii in toate statele membre;
Principiul "TOT sau NIMIC"

Odata cu extinderea UE, MC anterior inregistrate isi extind efectul in noile state membre in raport cu data aderarii noului stat membru

MARCA COMUNITARA

Coexistenta cu marcile nationale

- Diferitele sisteme de inregistrare ale marilor nu se exclud; ramane la latitudinea solicitantului la care sistem apeleaza pentru a-si proteja marca;
- Marcile nationale (anterioare) sunt opozabile cererilor de inregistrare de MC ulterioare, asa cum MC anterioare sunt opozabile cererilor de inregistrare a marilor nationale ulterioare

MARCA COMUNITARA

Coexistenta cu marcile nationale - Conflicte

- Titularul unei marci nationale, anterior inregistrata MC, se poate opune utilizarii MC (inregistrata ulterior MN) pe teritoriul noului stat membru UE;
- Titularul unei MC, anterior inregistrata, poate actiona in instanta pentru anulara MN (inregistrata ulterior MC, chiar daca aceasta a fost - cel putin aparent - inregistrata cu buna credinta);
- Dupa aderare, nu pot fi invocate motive absolute de refuz pentru anulara unei MC anterior inregistrate

MARCA COMUNITARA

Revendicarea prioritatii; revendicarea vechimii marcii nationale;

- Se poate revendica prioritatea unei cereri de inregistrare anterioare depusa intr-un stat membru al Conventiei de la Paris ;
- Se poate invoca vechimea (senioritatea) unei marci anterioare inregistrata pe cale nationala (odata cu cererea de inregistrare a MC sau ulterior)

MARCA COMUNITARA

Transformarea MC in marca nationala

- Daca o cerere de MC este refuzata la inregistrare, aceasta poate fi transformata in cereri nationale (cu pastrarea datei de depozit si a prioritatilor) in tarile in care nu sunt motive de refuz (cererea de MC fusese acceptata)

MARCA COMUNITARA

AVANTAJE

- Procedura unica, rapida, simpla si obtinerea protectiei pe tot teritoriul UE
- O singura cerere;
- O singura legislatie;
- Un singur administraor – OHIM
- Un singur sistem de taxe
- Limba de redactare a cererii
- Utilizarea MC intr-un singur stat al UE este suficienta

MARCA COMUNITARA DEZAVANTAJE

- Principiul “TOTsau NIMIC”;
- Cost ridicat in cazul in care o cerere de MC se confrunta cu mai multe opozitii ale tertilor, datorita faptului ca departamentul de opozitii al OHIM trebuie sa aiba in vedere onorariile avocatilor tertilor;
- Obtinerea unei decizii definitive – in cazul aparitiei unor litigii – se prelungeste foarte mult

MARCA COMUNITARA

- Abordarea sistemului de inregistrare prin MC trebuie facuta, in primul rand, in raport cu interesul solocitantului si este urmarea unei analize economico-financiare asupra afacerii solocitantului (prezente si viitoare);
- In opinia mea, sistemul MC este avantajos in toate situatiile si ar trebui adoptat fara rezerve

A blue-tinted photograph of a vast ocean under a cloudy sky. The text "VA MULTUMESC !" is centered in the lower half of the image.

VA MULTUMESC !