

**REGULAMENTUL (CE) NR. 1992/2003 AL CONSILIULUI
din 27 octombrie 2003**

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară, pentru ca aderarea Comunității Europene la Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid referitor la înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, să producă efecte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei ⁽¹⁾,

având în vedere avizul Parlamentului European ⁽²⁾,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul privind marca comunitară”) ⁽⁴⁾, întemeiat pe articolul 308 din tratat, vizează crearea și asigurarea bunei funcționări a unei piețe ce oferă condiții analoge celor existente pe o piață națională. Pentru a permite realizarea unei astfel de piețe și consolidarea unității sale, regulamentul menționat a instituit sistemul mărcii comunitare care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi, în conformitate cu o procedură unică, mărci comunitare care beneficiază de o protecție uniformă și produc efecte pe întregul teritoriu al Comunității Europene.
- (2) Conferința diplomatică reunită în vederea încheierii unui Protocol privind Aranjamentul de la Madrid referitor la înregistrarea internațională a mărcilor adoptă, la 27 iunie 1989 la Madrid, Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid referitor la înregistrarea internațională a mărcilor (denumit în continuare „Protocolul de la Madrid”).
- (3) Protocolul de la Madrid a fost adoptat în vederea introducerii unui anumit număr de elemente noi în sistemul de înregistrare internațională stabilit prin Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, astfel cum a fost modificat (denumit în continuare „Aranjamentul de la Madrid”) ⁽⁵⁾.

- (4) În raport cu Aranjamentul de la Madrid, una din principalele inovații introduse de Protocolul de la Madrid, la articolul 14, constă în faptul că oferă posibilitatea unei organizații interguvernamentale ce posedă un oficiu regional destinat înregistrării mărcilor care produc efecte pe teritoriul organizației să devină parte la protocolul menționat.
- (5) Protocolul de la Madrid a intrat în vigoare la 1 decembrie 1995 și a devenit operațional la 1 aprilie 1996, la aceeași dată ca și sistemul mărcii comunitare.
- (6) Sistemul mărcii comunitare și sistemul de înregistrare internațională instituit de Protocolul de la Madrid sunt complementare. În consecință, pentru a permite întreprinderilor să beneficieze de avantajele sistemului mărcii comunitare prin intermediul Protocolului de la Madrid și invers, este necesar să se permită solicitanților unei cereri de marcă comunitară și titularilor unei astfel de mărci să solicite protecția internațională a mărcilor lor prin depunerea unei cereri internaționale în temeiul Protocolului de la Madrid și, invers, să autorizeze titularii de înregistrări internaționale în temeiul Protocolului de la Madrid să solicite ca mărcile lor să beneficieze de protecția conferită de sistemul mărcii comunitare.
- (7) De asemenea, stabilirea unei legături între sistemul mărcii comunitare și sistemul de înregistrare internațională prevăzut de Protocolul de la Madrid ar permite promovarea unei dezvoltări armonioase a activităților economice, eliminarea denaturării concurenței, reducerea costurilor și îmbunătățirea integrării și funcționării pieței interne. Prin urmare, aderarea Comunității Europene la Protocolul de la Madrid este necesară pentru a spori atractivitatea sistemului mărcii comunitare.
- (8) Pentru aceste motive, Consiliul, la propunerea Comisiei ⁽⁶⁾, a aprobat Protocolul de la Madrid și l-a autorizat pe președintele Consiliului să depună instrumentul de aderare la directorul general al Organizației Mondiale a Proprietății Intellectuale (OMPI) de la data la care Consiliul va fi adoptat măsurile necesare pentru ca aderarea Comunității Europene la Protocolul de la Madrid să producă efecte. Aceste măsuri sunt prevăzute prin prezentul regulament.

⁽¹⁾ JO C 300, 10.10.1996, p. 11.

⁽²⁾ JO C 127, 2.6.1997, p. 251.

⁽³⁾ JO C 89, 19.3.1997, p. 14.

⁽⁴⁾ JO L 11, 14.1.1994, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1653/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 36).

⁽⁵⁾ Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, astfel cum a fost revizuit ultima dată la Stockholm la 14 iulie 1967 și astfel cum a fost modificat la 2 octombrie 1979.

⁽⁶⁾ Propunerea de decizie a Consiliului de aprobare a aderării Comunității Europene la Protocolul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, prezentată de către Comisie (JO C 293, 5.10.1996, p. 11).

- (9) Aceste măsuri sunt cuprinse în Regulamentul privind marca comunitară prin adăugarea unui nou titlu privind „Înregistrarea internațională a mărcilor”. Din acest motiv, temeiul juridic al prezentei propuneri trebuie să fie același ca cel al Regulamentului privind marca comunitară, adică articolul 308 din tratat.
- (10) De asemenea, este necesar să fie prevăzute dispoziții privind depunerea unei cereri internaționale la Biroul Internațional al OMPI prin intermediul Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (denumit în continuare „Oficiul”).
- (11) În cazul în care se depune o cerere internațională pe baza unei cereri de marcă comunitară într-o altă limbă decât cele autorizate de Protocolul de la Madrid pentru depunerea cererilor internaționale, Oficiul ar trebui să facă tot ce îi stă în putere pentru a asigura traducerea listei de produse și servicii în limba indicată de solicitant în vederea transmiterii cererii Biroului Internațional în timp util pentru a menține data de prioritate.
- (12) Nici o dispoziție a Protocolului de la Madrid sau a regulamentului adoptat în temeiul Protocolului de la Madrid nu determină regimul lingvistic ce trebuie aplicat de către Oficiu în cazul în care menționează o cerere internațională sau o înregistrare internațională.
- (13) În sfârșit, normele și procedurile care se aplică înregistrărilor internaționale care desemnează Comunitatea Europeană ar trebui, în principiu, să fie identice cu cele care se aplică cererilor de marcă comunitară și protecției mărcilor comunitare. În conformitate cu acest principiu, înregistrările internaționale care desemnează Comunitatea Europeană ar trebui supuse unei examinări privind motivele absolute de respingere, unor cercetări în registrul mărcilor comunitare și în registrele mărcilor statelor membre care au transmis Oficiului decizia lor de a efectua o astfel de cercetare, precum și unor eventuale proceduri de opoziție, ca și în cazul mărcilor comunitare publicate. Înregistrările internaționale care desemnează Comunitatea Europeană ar trebui supuse aceluiași norme în materie de utilizare și de nulitate ca și mărcile comunitare. De asemenea, desemnarea Comunității Europene prin înregistrări internaționale se poate transforma în cereri de marcă națională sau în desemnare a statelor membre părți la Protocolul de la Madrid sau la Aranjamentul de la Madrid, atunci când desemnarea Comunității Europene prin aceste înregistrări internaționale este respinsă sau încetează să producă efecte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 40/94 se modifică după cum urmează:

- La articolul 8 alineatul (2), se adaugă punctul următor:
„(iv) mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în Comunitate;”

- La articolul 134, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Veniturile la buget includ, fără a aduce atingere altor tipuri de venituri, totalul taxelor datorate în temeiul regulamentului privind taxele, totalul taxelor datorate în temeiul Protocolului de la Madrid prevăzute de articolul 140 pentru o înregistrare internațională ce desemnează Comunitatea Europeană, precum și toate celelalte plăți efectuate părților contractante la Protocolul de la Madrid și, dacă este necesar, o subvenție înscrisă la o linie bugetară specifică în bugetul general al Comunităților Europene, secția Comisie.”

- Se inserează următorul text după titlul XII:

„TITLUL XIII

ÎNREGISTRAREA INTERNAȚIONALĂ A MĂRCILOR

SECȚIUNEA 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 140

Dispoziții aplicabile

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul titlu, prezentul regulament și regulamentele de aplicare adoptate în temeiul articolului 158 se aplică oricărei cereri de înregistrare internațională depuse în temeiul Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989 (denumite în continuare «cerere internațională» și «Protocolul de la Madrid») și întemeiate pe o cerere de marcă comunitară sau pe o marcă comunitară, precum și înregistrării în registrul internațional ținut de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intellectuale (denumite în continuare «înregistrare internațională» și «Birou Internațional»), a mărcilor ce desemnează Comunitatea Europeană.

SECȚIUNEA 2

ÎNREGISTRAREA INTERNAȚIONALĂ ÎNTEMEIATĂ PE O CERERE DE MARCĂ COMUNITARĂ SAU PE O MARCĂ COMUNITARĂ

Articolul 141

Depunerea unei cereri internaționale

(1) Cererile internaționale în înțelesul articolului 3 din Protocolul de la Madrid care se întemeiază pe o cerere de marcă comunitară sau pe o marcă comunitară sunt depuse la Oficiu.

(2) Atunci când o cerere internațională este depusă înainte ca marca pe care trebuie să se întemeieze înregistrarea internațională să fi fost înregistrată ca marcă comunitară, solicitantul înregistrării internaționale trebuie să indice dacă înregistrarea internațională trebuie să se întemeieze pe o cerere sau pe o înregistrare de marcă comunitară. Atunci când înregistrarea internațională trebuie să se întemeieze pe o marcă comunitară, o dată ce aceasta a fost înregistrată, cererea internațională se consideră primită la Oficiu la data înregistrării mărcii comunitare.

*Articolul 142***Forma și conținutul cererii internaționale**

(1) Cererea internațională se depune într-una din limbile oficiale ale Comunității Europene prin intermediul unui formular pus la dispoziție de către Oficiu. Cu excepția cazului în care solicitantul indică altfel în formular atunci când depune cererea internațională, Oficiul corespundează cu solicitantul în limba de depunere a cererii într-o formă standardizată.

(2) În cazul în care cererea internațională este depusă într-o limbă care nu este una dintre limbile autorizate de către Protocolul de la Madrid, solicitantul trebuie să indice o a doua limbă dintre acestea din urmă. Această a doua limbă este cea în care Oficiul prezintă cererea internațională Biroului Internațional.

(3) Atunci când cererea internațională este depusă într-o limbă care nu este una dintre limbile autorizate de Protocolul de la Madrid pentru depunerea cererilor internaționale, solicitantul poate furniza o traducere a listei de produse sau servicii în limba în care trebuie prezentată cererea internațională Biroului Internațional în temeiul dispozițiilor alineatului (2).

(4) Oficiul transmite cererea internațională Biroului Internațional în cel mai scurt timp.

(5) Depunerea unei cereri internaționale este condiționată de achitarea unei taxe la Oficiu. În cazul prevăzut la articolul 141 alineatul (2) teza a doua, taxa se datorează la data înregistrării mărcii comunitare. Cererea se consideră a nu fi fost depusă atât timp cât taxa nu a fost achitată.

(6) Cererea internațională trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în acest sens de regulamentul de aplicare menționat la articolul 157.

*Articolul 143***Înscrierea în dosar și în registru**

(1) Data și numărul înregistrării internaționale întemeiate pe o cerere de marcă comunitară sunt înscrise în dosarul respectivei cereri. Atunci când cererea are ca rezultat înregistrarea mărcii comunitare, data și numărul înregistrării internaționale sunt înscrise în registru.

(2) Data și numărul înregistrării internaționale întemeiate pe o marcă comunitară sunt înscrise în registru.

*Articolul 144***Cererea de extindere teritorială ulterioară înregistrării internaționale**

Orice cerere de extindere teritorială prezentată, în conformitate cu articolul 3b alineatul (2) din Protocolul de la Madrid, ulterior înregistrării internaționale, se poate introduce prin intermediul Oficiului. Cererea trebuie depusă în limba în care s-a depus cererea internațională în aplicarea articolului 142.

*Articolul 145***Taxele internaționale**

Taxele datorate Biroului Internațional în temeiul Protocolului de la Madrid se plătesc direct acestuia din urmă.

SECȚIUNEA 3

ÎNREGISTRAREA INTERNAȚIONALĂ CARE DESEMNEAZĂ COMUNITATEA EUROPEANĂ*Articolul 146***Efectele înregistrării internaționale care desemnează Comunitatea Europeană**

(1) Orice înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană produce, de la data înregistrării prevăzută la articolul 3 alineatul (4) din Protocolul de la Madrid sau de la data extinderii ulterioare la Comunitatea Europeană, prevăzută la articolul 3b alineatul (2) din Protocolul de la Madrid, aceleași efecte ca și o cerere de marcă comunitară.

(2) În cazul în care nu se notifică nici un refuz în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Protocolul de la Madrid sau dacă, în caz de refuz, acesta este retras, înregistrarea internațională a unei mărci care desemnează Comunitatea Europeană produce, de la data prevăzută la alineatul (1), aceleași efecte ca și înregistrarea unei mărci ca marcă comunitară.

(3) În înțelesul articolului 9 alineatul (3), publicarea indicațiilor înregistrării internaționale care desemnează Comunitatea Europeană prevăzute la articolul 147 alineatul (1) se substituie publicării unei cereri de marcă comunitară, iar publicarea indicației menționate la articolul 147 alineatul (2) se substituie publicării înregistrării unei mărci comunitare.

*Articolul 147***Publicarea**

(1) Oficiul publică data înregistrării internaționale a unei mărci care desemnează Comunitatea Europeană prevăzută la articolul 3 alineatul (4) din Protocolul de la Madrid sau data extinderii ulterioare la Comunitatea Europeană prevăzută la articolul 3b alineatul (2) din Protocolul de la Madrid, limba în care se depune cererea internațională și a doua limbă indicată de către solicitant, precum și numărul înregistrării internaționale și data publicării acestei înregistrări în publicația editată de Biroul Internațional, o reproducere a mărcii, precum și numerele claselor de produse sau de servicii pentru care se revendică protecția.

(2) În cazul în care nu se notifică nici un refuz de protecție a unei înregistrări internaționale care desemnează Comunitatea Europeană în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Protocolul de la Madrid sau dacă, în cazul unui refuz, acesta este retras, Oficiul publică acest fapt, precum și numărul înregistrării internaționale și, după caz, data publicării acestei înregistrări în publicația editată de către Biroul Internațional.

Articolul 148

Senioritatea unei mărci

(1) Solicitantul unei înregistrări internaționale care desemnează Comunitatea Europeană poate revendica, în cererea internațională, senioritatea unei mărci anterioare înregistrate într-un stat membru, inclusiv a unei mărci anterioare înregistrate pe teritoriul Benelux sau a unei mărci anterioare care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într-un stat membru, în temeiul articolului 34.

(2) Titularul unei înregistrări internaționale care desemnează Comunitatea Europeană poate, de la data publicării efectelor unei asemenea înregistrări, în temeiul articolului 147 alineatul (2), revendica la Oficiu senioritatea unei mărci anterioare înregistrate într-un stat membru, inclusiv a unei mărci anterioare înregistrate pe teritoriul Benelux sau a unei mărci anterioare care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într-un stat membru în temeiul articolului 35. Oficiul informează Biroul Internațional cu privire la aceasta.

Articolul 149

Examinarea motivelor absolute de respingere

(1) Orice înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană face obiectul unei examinări a motivelor absolute de respingere, după aceeași procedură ca și pentru cererile de marcă comunitară.

(2) Protecția unei înregistrări internaționale se poate respinge numai după ce i s-a dat titularului înregistrării internaționale posibilitatea să renunțe la protecție sau să limiteze întinderea acesteia în ceea ce privește Comunitatea Europeană sau să își prezinte observațiile.

(3) Respingerea protecției echivalează cu respingerea unei cereri de marcă comunitară.

(4) Atunci când o decizie de respingere a protecției unei înregistrări internaționale adoptată în temeiul prezentului articol este definitivă sau dacă titularul unei înregistrări internaționale a renunțat la protecția Comunității Europene în aplicarea alineatului (2), Oficiul restituie titularului o parte din taxa individuală care va fi stabilită prin regulamentul de aplicare.

Articolul 150

Cercetarea

(1) După ce primește notificarea unei înregistrări internaționale care desemnează Comunitatea Europeană, Oficiul întocmește un raport de cercetare comunitară în conformitate cu articolul 39 alineatul (1).

(2) După ce primește notificarea unei înregistrări internaționale care desemnează Comunitatea Europeană, Oficiul transmite o copie a acesteia serviciului central al proprietății industriale din toate statelor membre care au comunicat Oficiului decizia de a efectua o cercetare în propriul registru al mărcilor, în conformitate cu articolul 139 alineatul (2).

(3) Articolul 39 alineatele (3) și (5) se aplică *mutatis mutandis*.

(4) Oficiul informează titularii unei mărci comunitare anterioare sau ai unei cereri de marcă comunitară anterioare, men-

ționați în raportul de cercetare comunitară, cu privire la publicarea, în temeiul articolului 147 alineatul (1), a înregistrării internaționale care desemnează Comunitatea Europeană.

Articolul 151

Opoziția

(1) Orice înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană face obiectul aceleiași proceduri de opoziție ca și cererile de marcă comunitară publicate.

(2) Opoziția se formulează într-un termen de trei luni care începe să curgă după șase luni de la data publicării prevăzute la articolul 147 alineatul (1). Opoziția se consideră formulată numai după achitarea taxei de opoziție.

(3) Respingerea protecției echivalează cu respingerea unei cereri de marcă comunitară.

(4) Atunci când se respinge acordarea protecției unei înregistrări internaționale printr-o decizie adoptată în temeiul prezentului articol, care a devenit definitivă, sau când sau când titularul unei înregistrări internaționale a renunțat la protecția Comunității Europene înainte ca o decizie adoptată în aplicarea prezentului articol să fie definitivă, Oficiul restituie titularului o parte din taxa individuală ce urmează a fi stabilită prin regulamentul de aplicare.

Articolul 152

Înlocuirea unei înregistrări de marcă comunitară cu o înregistrare internațională

La cerere, Oficiul este obligat să noteze în registru că o marcă comunitară se consideră a fi fost înlocuită cu o înregistrare internațională, în conformitate cu articolul 4a din Protocolul de la Madrid.

Articolul 153

Invalidarea efectelor unei înregistrări internaționale

(1) Poate fi pronunțată nulitatea efectelor unei înregistrări internaționale care desemnează Comunitatea Europeană.

(2) Cererea de anulare a efectelor unei înregistrări internaționale care desemnează Comunitatea Europeană ține loc de cerere de decădere în temeiul articolului 50 sau de cerere de anulare în temeiul articolului 51 sau 52.

Articolul 154

Transformarea unei desemnări a Comunității Europene prin intermediul unei înregistrări internaționale în cerere de marcă națională sau în desemnare a unor state membre

(1) Atunci când o desemnare a Comunității Europene operată prin intermediul unei înregistrări internaționale este respinsă sau încetează să producă efecte, titularul înregistrării internaționale poate solicita transformarea desemnării Comunității Europene.

(a) în cerere de marcă națională în temeiul articolelor 108-110 sau

(b) în desemnare a unui stat membru parte la Protocolul de la Madrid sau la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor adoptat la Madrid la 14 aprilie 1891, în versiunea sa revizuită și modificată (denumit în continuare «Aranjamentul de la Madrid»), în măsura în care, la data cererii de transformare, era posibilă desemnarea directă a aceluși stat membru pe baza Protocolului de la Madrid sau a Aranjamentului de la Madrid. Articolele 108-110 se aplică.

(2) Cererea de marcă națională sau desemnarea unui stat membru parte la Protocolul de la Madrid sau la Aranjamentul de la Madrid rezultată din transformarea desemnării Comunității Europene operată prin intermediul unei înregistrări internaționale beneficiază, în statul membru respectiv, de data înregistrării internaționale prevăzute la articolul 3 alineatul (4) din Protocolul de la Madrid, de data extinderii la Comunitatea Europeană în temeiul articolului 3b alineatul (2) din Protocolul de la Madrid, în cazul în care aceasta este posterioară înregistrării internaționale sau de data de prioritate a acestei înregistrări și, după caz, de senioritatea unei mărci a acestui stat, revendicată în conformitate cu articolul 148.

(3) Cererea de transformare se publică.

Articolul 155

Utilizarea unei mărci care face obiectul unei înregistrări internaționale

În înțelesul articolului 15 alineatul (1), al articolului 43 alineatul (2), al articolului 50 alineatul (1) litera (a) și al articolului 56 alineatul (2), data publicării, prevăzută la articolul 147 alineatul (2), ține loc de dată a înregistrării în vederea stabilirii datei de la care trebuie să înceapă utilizarea efectivă în Comunitatea Europeană a mărcii care face obiectul înregistrării internaționale care desemnează Comunitatea Europeană.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 27 octombrie 2003.

Articolul 156

Transformarea

(1) Sub rezerva alineatului (2), dispozițiile aplicabile cererilor de marcă comunitară se aplică *mutatis mutandis* cererilor de transformare a unei înregistrări internaționale în cerere de marcă comunitară, în temeiul articolului 9d din Protocolul de la Madrid.

(2) În cazul în care cererea de transformare se referă la o înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană ale cărei indicații au fost publicate în conformitate cu articolul 147 alineatul (2), articolele 38-43 nu se aplică.”

4. Titlul XIII devine titlul XIV.

5. Numerele articolelor 140, 141, 142 și 143 se modifică după cum urmează:

Articolul 140 devine articolul 157,

Articolul 141 devine articolul 158,

Articolul 142 devine articolul 159,

Articolul 143 devine articolul 160.

6. Trimiterea la articolul 140 care figura anterior la articolul 26 alineatul (3) se înlocuiește cu trimiterea la articolul 157.

7. Trimiterea la articolul 141 care figura anterior la articolul 139 alineatul (3) și la articolul 140 alineatul (3) se înlocuiește cu trimiterea la articolul 158.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data intrării în vigoare a Protocolului de la Madrid în ceea ce privește Comunitatea Europeană. Data intrării în vigoare a prezentului regulament se publică în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Pentru Consiliu

Președintele

A. MATTEOLI