

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare)

COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD)

(2013/C 327/09)

Raportor general: **dl Bernardo HERNÁNDEZ BATALER**

La 15 aprilie 2013 și la 16 aprilie 2013, în conformitate cu articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul și, respectiv, Parlamentul European au hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare)

COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD).

La 16 aprilie 2013, Biroul a însărcinat Secțiunea pentru piața unică, producție și consum cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă.

Având în vedere urgența lucrărilor, în cea de-a 491-a sesiune plenară, care a avut loc la 10 și 11 iulie 2013 (ședința din 11 iulie), Comitetul Economic și Social European l-a numit raportor general pe dl Bernardo Hernández Bataller și a adoptat prezentul aviz cu 116 voturi pentru și 2 abțineri.

1. Concluzii și recomandări

1.1 Având în vedere valoarea economică incontestabilă a mărcilor, precum și impactul lor pozitiv asupra funcționării pieței interne, actualul cadru legislativ de protecție supra-națională este în mod clar insuficient. Cu toate acestea, propunerea de directivă reprezintă un progres față de situația actuală, caracterizată prin divergențele în materie de reglementare dintre mărcile UE și cele naționale.

1.2 Prin urmare, Comitetul pledează pentru o consolidare a protecției drepturilor de proprietate intelectuală inerente utilizării legitime a unei mărci comerciale; pentru aceasta, este necesar să se promoveze pe cât posibil registrul comunitar al mărcilor și să se recomande Comisiei Europene să se sprijine pe OAPI în exercitarea funcțiilor sale de monitorizare a respectării drepturilor în cauză.

1.3 În acest sens, dreptul Uniunii atribuie titularului unei mărci atât utilizarea sa exclusivă cu scop lucrativ (*ius utendi*), cât și posibilitatea de a împiedica subminarea exploatării sale prin acțiunile unor terți prin imitarea sau însușirea frauduloasă a semnelor sale distinctive (*ius prohibendi*). Comitetul solicită să se adopte măsuri preventive și reparatorii împotriva pirateriei, care provoacă scăderea competitivității întreprinderilor europene.

1.4 Cu toate acestea, legislația comunitară în vigoare nu stabilește precis condițiile în care titularul unei mărci poate lua măsurile necesare pentru împiedicarea acțiunilor menționate.

1.5 În general, tot acest proces de armonizare ar trebui să se finalizeze în următorii ani cu o uniformizare a dreptului

mărcilor, prin adoptarea unui cod UE al mărcilor, care ar trebui să prevadă, printre altele, crearea unei proceduri flexibile, uniforme și necostisitoare prin care să le fie mai ușor persoanelor interesate să opteze din proprie inițiativă pentru înregistrarea voluntară a mărcii comerciale, punând astfel capăt decalajelor legislative existente în prezent.

1.6 CESE ar trebui să joace un rol activ în procedura legislativă de adoptare a tuturor actelor privind proprietatea intelectuală, motiv pentru care regretă faptul că nu i-a fost prezentată spre consultare propunerea de modificare a regulamentului privind marca comunitară.

1.7 CESE speră ca, pe viitor, să existe un sistem care să garanteze o protecție uniformă a mărcilor pentru întreprinderi și consumatori.

2. Introducere

2.1 La nivel internațional, legislația cu privire la mărci este reglementată de Convenția pentru protecția proprietății industriale, încheiată la Paris, la 20 martie 1883, revizuită pentru ultima dată la Stockholm, la 14 iulie 1967 și modificată la 28 septembrie 1979 ⁽¹⁾ (denumită în continuare Convenția de la Paris).

2.2 În temeiul articolului 19 din Convenția de la Paris, statele cărora li se aplică aceasta își rezervă dreptul de a încheia în mod separat între ele acorduri particulare privitoare la proprietatea industrială.

⁽¹⁾ Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr. 11851.

2.3 Această dispoziție a stat la baza adoptării Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, adoptat în cadrul Conferinței diplomatice de la Nisa, din 15 iunie 1957, revizuit pentru ultima dată la Geneva, la 13 mai 1977 și modificat la 28 septembrie 1979 ⁽²⁾. Clasificarea Nisa se revizuieste o dată la cinci ani de către un comitet de experți.

2.4 Potrivit bazei de date a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), dintre statele membre ale Uniunii, doar Republica Cipru și Republica Malta nu sunt părți ale Aranjamentului de la Nisa, deși ambele utilizează Clasificarea Nisa.

2.5 Protecția mărcilor este un aspect prin definiție teritorial, dat fiind că marca reprezintă un drept de proprietate care protejează un semn pe un teritoriu definit.

2.5.1 La nivelul dreptului primar al Uniunii, protecția proprietății intelectuale este inclusă la articolul 17 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

2.5.2 De asemenea, articolul 118 din TFUE prevede că „în cadrul instituirii sau al funcționării pieței interne, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile referitoare la crearea de titluri europene de proprietate intelectuală pentru a asigura o protecție uniformă a drepturilor de proprietate intelectuală în Uniune, precum și la înființarea unor sisteme centralizate de autorizare, coordonare și control la nivelul Uniunii”.

2.6 În Uniunea Europeană coexistă protecția mărcii naționale și cea a mărcii comunitare. Titularul unei mărci naționale poate exercita drepturile derivate din aceasta pe teritoriul statului membru a cărui legislație națională protejează marca. Titularul unei mărci comunitare poate exercita aceste drepturi pe teritoriul celor douăzeci și opt de state membre, întrucât marca are efecte pe tot acest teritoriu.

2.7 Legislațiile statelor membre cu privire la mărci au fost parțial armonizate prin Directiva 89/104/CEE din 21 decembrie 1988, codificată ulterior ca Directiva 2008/95/CE.

2.8 În paralel cu sistemele mărcilor naționale și în legătură cu acestea, Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, codificat ca Regulamentul (CE) nr. 207/2009, a instituit un sistem unic de înregistrare a drepturilor unitare, care are aceleași efecte în întreaga UE. În acest context, a fost înființat Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), responsabil cu înregistrarea și administrarea mărcilor comunitare.

2.9 În ultimii ani, Comisia a inițiat dezbateri publice privind proprietatea intelectuală, la care a participat și CESE, iar în anul 2011 a anunțat o revizuire a sistemului mărcilor din Europa în vederea modernizării sale, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, pentru a-l face mai eficace, mai eficient și mai coerent în ansamblu.

2.10 În Rezoluția sa din 25 septembrie 2008 privind un plan european global de combatere a contrafacției și a pirateriei, Consiliul a solicitat revizuirea Regulamentului (CE) 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor ce aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală ⁽³⁾. CESE speră să se aducă îmbunătățiri cadrului juridic, în vederea întăririi protecției drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și a garantării certitudinii juridice corespunzătoare.

2.11 Sistemul european al mărcilor se bazează pe principiul coexistenței și complementarității dintre protecția mărcilor naționale și cea a mărcilor europene.

2.12 Regulamentul privind marca comunitară prevede un sistem cuprinzător, care reglementează toate aspectele de drept material și procedural; în schimb, nivelul apropierei legislative prevăzut de directivă se limitează doar la anumite dispoziții de drept material, drept care propunerea prevede ca normele materiale să fie similare și cel puțin dispozițiile procedurale principale să fie compatibile.

2.13 Obiectivul propunerii este stimularea inovării și creșterii economice prin sporirea accesibilității și eficienței pentru întreprinderi a sistemelor de înregistrare a mărcilor la nivelul întregii UE, grație scăderii costurilor și complexității, precum și creșterii vitezei, a previzibilității și a certitudinii juridice.

2.14 Această inițiativă de reformare vizează următoarele obiective concrete:

— modernizarea și îmbunătățirea dispozițiilor în vigoare ale directivei, prin modificarea dispozițiilor care nu mai sunt de actualitate, sporind astfel certitudinea juridică și clarificând drepturile conferite de marcă în ceea ce privește domeniul de aplicare și limitele acestora;

— realizarea unei mai mari apropieri a legislațiilor și a procedurilor naționale în materie de mărci, cu scopul de a le face mai compatibile cu sistemul mărcilor comunitare,

a) adăugând alte reguli materiale și

b) introducând normele procedurale principale în cadrul directivei, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în regulament, în special cele în cazul cărora diferențele existente reprezintă o sursă de probleme majore pentru utilizatori, cu condiția ca astfel de alinieri să fie considerate indispensabile pentru a crea un sistem armonios și complementar de protecție a mărcilor în Europa.

— facilitarea cooperării dintre oficiile din statele membre și OAPI, cu scopul de a promova convergența practicilor și dezvoltarea de instrumente comune, prin instituirea unui temei juridic pentru această cooperare.

⁽²⁾ Recueil des traités des Nations unies, vol. 818, nr. I-11849

⁽³⁾ JO L 196, 2.8.2003, p. 7.

2.15 Pe de o parte, propunerea de directivă actualizează și îmbunătățește dispozițiile aflate în vigoare cu privire la:

- definiția mărcii, întrucât prevede posibilitatea înregistrării unor mărci care pot fi reprezentate prin mijloace tehnologice care oferă garanții satisfăcătoare.
- drepturile conferite de marcă (articolele 10 și 11) care se referă la drepturile conferite fără a aduce atingere drepturilor anterioare, cazurile de dublă identitate, utilizarea ca denumire comercială sau ca denumire a societății, utilizarea în publicitatea comparativă, expedierile provenite de la furnizori comerciali, produsele introduse pe teritoriul vamal, actele pregătitoare și limitarea efectelor unei mărci.

2.16 Pe de altă parte, propunerea vizează o mai mare apropiere a dispozițiilor de drept material, prin protecția indicațiilor geografice, a mențiunilor tradiționale și a mărcilor de renume, subliniind mărcile ca obiecte ale dreptului de proprietate, dat fiind că ele pot face obiectul transferurilor de drepturi reale, precum și reglementarea mărcilor colective.

2.17 În ce privește alinierea principalelor norme procedurale, propunerea se referă la desemnarea și clasificarea produselor și serviciilor, examinarea *ex officio*, taxele, procedura de opoziție, neutilizarea ca mijloc de apărare într-o procedură de opoziție, procedura de decădere din drepturi sau de declarare a nulității și neutilizarea ca mijloc de apărare în cadrul procedurilor de declarare a nulității.

2.18 De asemenea, propunerea vizează facilitarea cooperării între oficii, în completarea cadrului juridic de cooperare în contextul revizuirii regulamentului; articolul 52 prevede un temei juridic pentru a facilita cooperarea dintre OAPI și oficiile pentru proprietate intelectuală ale statelor membre.

3. Observații generale

3.1 CESE întâmpină cu satisfacție propunerea de directivă a Comisiei Europene, care este deosebit de bine-venită într-un context economic global caracterizat printr-o competitivitate acerbă, precum și prin încetinirea ritmului economiei în Europa.

3.1.1 În acest sens, marca contribuie, pe de o parte, la crearea unei valori în afaceri și la fidelizarea clientului și, pe de altă parte, la protecția consumatorilor.

3.1.2 Cel din urmă aspect capătă o importanță deosebită din mai multe motive:

- în primul rând, pentru că protecția mărcilor reduce costurile legate de căutările consumatorilor;
- în al doilea rând, pentru că garantează un nivel de calitate coerent, care îl obligă pe producător să-și întrețină produsul sau serviciul;
- în al treilea rând, pentru că necesită investiții în îmbunătățire și inovare, ceea ce sporește încrederea consumatorilor în produsele comercializate.

3.2 Propunerea de directivă va îmbunătăți în mod semnificativ cadrul juridic actual al legislațiilor statelor membre sub trei aspecte:

- simplificarea sistemelor de înregistrare a mărcilor în întreaga UE, ceea ce implică o reducere a costurilor și accelerarea procedurilor;
- certitudinea juridică, ca rezultat al unei mai bune complementarități între normele interne și normele supranaționale în acest domeniu și al coordonării între autoritățile competente și, în sfârșit,
- sporirea nivelurilor de protecție a proprietății intelectuale, în principal prin clarificarea regimului bunurilor în tranzit, includerea unor noi criterii de înregistrare, cum ar fi mărcile sonore, și anumite specificații privind protecția indicațiilor geografice sau limbile extracomunitare, printre altele.

3.3 De asemenea, propunerea include, în lumina evoluției economice, comerciale și juridice, noutăți importante, cum ar fi definiția mărcii, permițând o identificare diferită de cea grafică, ce permite o identificare mai exactă a mărcii, întrucât se admite posibilitatea de a înregistra mărci ce pot fi reprezentate prin mijloace tehnologice care să ofere garanții satisfăcătoare.

3.4 Este salutară intenția de a realiza o mai mare apropiere a dreptului material, și anume adăugarea unei protecții a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale, protecția mărcilor de renume și tratarea mărcilor ca obiecte ale dreptului de proprietate, în ce privește transferurile și unele aspecte esențiale ale exploatarei comerciale. Introducerea în propunerea de directivă a noțiunilor de mărci colective și de mărci de garantare este foarte importantă atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori.

3.5 În sfârșit, CESE întâmpină cu satisfacție armonizarea principalelor norme procedurale, întrucât astfel se stabilesc norme comune pentru denumirea și clasificarea produselor și serviciilor, în conformitate cu principiile stabilite de Curtea de Justiție, examinarea *ex officio*, procedurile de opoziție, de decădere din drepturi sau de declarare a nulității.

3.6 De asemenea, Comitetul apreciază pozitiv faptul că procedura de elaborare a propunerii de directivă s-a desfășurat în mod public și cu participarea sectoarelor interesate ale societății civile.

3.7 Cu toate acestea, trebuie manifestate anumite obiecții în ce privește obiectul și conținutul propunerii supuse examinării, fără a aduce atingere prevederilor propunerii de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 aflat în vigoare, care stabilea un sistem unic de înregistrare a drepturilor unitare și care, împreună cu propunerea de directivă, formează un pachet legislativ.

3.8 În acest sens, Comitetul este uimit de faptul că propunerea COM (2013) 161 final din 27.3.2013 de modificare a Regulamentului privind marca comunitară menționat mai sus nu i-a fost prezentată pentru aviz consultativ.

3.9 Având în vedere că este vorba de un act cu impact direct asupra funcționării pieței interne (articolul 118 TFUE) și care afectează nivelul de protecție al consumatorilor (articolul 169 din TFUE), o interpretare contextuală și coerentă a dispozițiilor Tratatelor care atribuie în mod expres Comitetului un rol consultativ în domeniile respective duce la concluzia că este indispensabilă participarea Comitetului la procedura legislativă de adoptare a acestui act.

3.10 În acest sens, dreptul Uniunii conferă titularului unei mărci atât utilizarea exclusivă a acesteia cu scop lucrativ (*ius utendi*), cât și posibilitatea de a preîntâmpina subminarea exploatarea acesteia de către terți, prin imitarea sau însușirea frauduloasă a semnelor sale distinctive (*ius prohibendi*) [articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009].

3.11 Cu toate acestea, legislația comunitară în vigoare nu definește cu precizie condițiile în care titularul unei mărci poate întreprinde acțiunile necesare pentru a împiedica aceste activități.

3.11.1 Cu toate că propunerea de directivă sporește considerabil numărul de motive pentru care titularul unei mărci este autorizat să interzică utilizarea acesteia de către terți (articolul 10), stabilind inclusiv o nouă dispoziție în acest sens, încălcarea drepturilor titularului prin prezentare, ambalaj sau celelalte suporturi (articolul 11) sau utilizarea necorespunzătoare a mărcii de către un agent sau reprezentant al titularului (articolul 13), determinarea exactă a sferei de aplicare a dreptului rămâne la latitudinea judecătorului competent, în cazul inițierii unei proceduri judecătorești de către interesat.

3.11.2 Așadar, fiecare organ jurisdicțional va aprecia dacă există sau nu un risc de confuzie sau de însușire frauduloasă de către un terț a unei mărci protejate și, în cazul în care acestea există, va determina la ce despăgubiri are dreptul titularul mărcii, în funcție de plângerea introdusă.

3.11.3 În consecință, propunerea de directivă nu oferă o protecție uniformă a drepturilor de exploatare ale titularului mărcii, și nici a drepturilor consumatorilor atunci când aceștia ar putea fi afectați de utilizarea necorespunzătoare sau frauduloasă a unei mărci comerciale.

3.12 Complementaritatea dintre sistemul supranațional și sistemele interne de protecție a drepturilor titularului unei mărci presupune, prin urmare, un risc evident pentru ca această protecție să fie cât mai eficientă și mai promptă cu putință, în conformitate cu obiectivele propunerii de directivă.

3.12.1 Astfel, de exemplu, nu se garantează rezolvarea divergențelor interne rezultate din transpunerea incorectă a dispozițiilor Directivei 2004/48/CE (privind respectarea dreptului de proprietate intelectuală), care se referă la măsurile de siguranță privind acțiunea de:

- suspendare, inclusiv posibila distrugere a mărfurilor și mijloacelor utilizate pentru fabricarea acestora sau impunerea unor amenzi coercitive;
- despăgubire pentru daune și prejudicii sau posibilitatea publicării hotărârii corespunzătoare.

3.12.2 Această incertitudine juridică va fi și mai mare în cazurile de încălcare a drepturilor titularului mărcii care au loc în diverse state membre.

3.13 Situația este cu atât mai gravă cu cât însăși propunerea de directivă prevede unele circumstanțe care sporesc gradul de complexitate a acestei protecții.

3.13.1 Astfel, de exemplu, la alineatul (3) de la articolul 4 (motive absolute de refuz sau nulitate) stabilește că „o marcă poate fi declarată nulă în cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost făcută cu rea-credință de către solicitant” și că „orice stat membru poate prevedea, de asemenea, ca unei astfel de mărci să i se refuze înregistrarea”.

3.14 Dat fiind că, potrivit OAPI, este exclusă din noțiunea de rea-credință lipsa intenției de utilizare, ce autoritate va stabili criteriile uniforme pentru ca evaluatorii competenți să poată estima existența altor cauze care să presupună o acțiune de rea-credință?

3.15 Această lacună legislativă este paradoxală dacă se compară cu noua dispoziție de la alineatul (5) al articolului 10 din propunerea de directivă care sprijină titularul unei mărci înregistrate în încercarea sa de a evita ca terțe persoane să introducă produse provenite din teritoriile din afara Uniunii vamale, chiar dacă acestea nu sunt comercializate în mod liber pe teritoriul respectiv. Prin urmare, propunerea nu este în acest sens în concordanță cu jurisprudența în vigoare a Curții de Justiție referitoare la bunurile în tranzit (a se vedea cauzele C-446/09 și C-495/09, Philips vs Nokia) și anulează orice prezumție sau probă privind buna-credință cu care ar putea acționa părțile terțe în cauză⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Alineatul (5) de la articolul 10 din propunerea de directivă dispune că: „titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit să împiedice toate părțile terțe să introducă, în contextul unei activități comerciale, produse pe teritoriul vamal al statului membru în care este înregistrată marca, fără a le pune în liberă circulație în statul respectiv, atunci când acele produse, inclusiv ambalajele, provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu marca înregistrată pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferențiată, în aspectele sale esențiale, de acea marcă”. Pe scurt, este vorba de stabilirea unui mecanism solid împotriva contrafacerii bunurilor elaborate în afara UE, care să nu permită ca interesele să beneficieze de ficțiunea juridică potrivit căreia bunurile în tranzit nu intră pe teritoriul vamal al UE.

3.16 Pe de altă parte, s-ar consolida în mod clar prevenirea și pedepsirea acestui tip de practici comerciale ilegale dacă, în propunerea de directivă s-ar stabili un temei juridic specific pentru a acorda Comisiei Europene posibilitatea de a-și intensifica acțiunea prin cooperarea cu autoritățile din statele terțe ale căror întreprinderi utilizează aceste practici în mod generalizat și sistematic.

3.17 De asemenea, nu este suficientă nici dispoziția de la articolul 45 alineatul (1) din propunerea de directivă, care stabilește cu caracter general că statele membre prevăd o procedură administrativă eficientă și rapidă la oficiile lor pentru formularea unei opoziții în ceea ce privește înregistrarea unei mărci din motivele prevăzute la articolul 5. Natura acestei proceduri ar trebui precizată mai detaliat și, de asemenea, trebuie delimitat legislativ termenul rezonabil în care trebuie să acționeze autoritățile naționale competente pentru respectarea dispozițiilor alineatului (1) de la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a UE (dreptul la o bună administrație).

3.18 În mod similar, din motive de eficiență și previzibilitate aferente unei protecții supranaționale a titularilor dreptului de marcă, este necesară o revizuire a conținutului altor dispoziții ale propunerii de directivă, cum ar fi cele de la articolele 44 și 52. În ce privește primele, care stabilesc aplicarea unei taxe suplimentare (per clasă) pentru fiecare clasă de produse și servicii suplimentare, înregistrată după prima clasă care ar

trebui inclusă în taxa de solicitare de înregistrare inițială, ar trebui stabilită un quantum maxim pentru aceste taxe.

3.19 Pe de altă parte, în legătură cu articolul 52, care prevede cooperarea dintre statele membre și OAMI în vederea promovării convergenței practicilor și a instrumentelor și pentru a obține rezultate coerente cu examinarea și înregistrarea mărcilor, ar trebui să se stabilească o dispoziție specifică care, în conformitate cu prevederile de la articolul 291 alineatul (2) din TFUE, să confere Comisiei competențe de punere în aplicare, în vederea adoptării unui „cod de conduită” obligatoriu.

3.20 Cooperarea administrativă dintre OAPI și oficiile naționale respective trebuie privită ca pe o chestiune de interes comun, în conformitate cu dispozițiile articolului 197 din TFUE. În acest domeniu, ar fi deosebit de util să se faciliteze schimburile reciproce de informații și de funcționari și să se sprijine programele de formare, alocând în acest sens fonduri din bugetele publice.

3.21 În general, tot acest proces de armonizare ar trebui să se finalizeze în următorii ani cu o uniformizare a dreptului mărcilor, prin adoptarea unui cod UE al mărcilor, care ar trebui să prevadă, printre altele, crearea unei proceduri flexibile, uniforme și necostisitoare, prin care persoanelor interesate să le fie mai ușor să opteze din proprie inițiativă pentru înregistrarea voluntară a mărcii comerciale.

Bruxelles, 11 iulie 2013

Președintele
Comitetului Economic și Social European
Henri MALOSSE