

**GHID PRIVIND EXAMINAREA EFECTUATĂ
DE OFICIUL PENTRU ARMONIZARE ÎN
CADRUL PIETEI INTERNE (MĂRCI, DESENE
ȘI MODELE INDUSTRIALE) ÎN LEGĂTURĂ
CU DESENELE ȘI MODELELE INDUSTRIALE
COMUNITARE ÎNREGISTRATE**

**DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE
COMUNITARE ÎNREGISTRATE**

**EXAMINAREA CERERILOR DE DECLARARE
A NULITĂȚII UNUI DESEN SAU MODEL
INDUSTRIAL**

Cuprins

1	Scop	5
2	Introducere – principii generale aplicabile în procedura de declarare a nulității	5
2.1	Obligația de motivare	5
2.2	Dreptul de a fi ascultat	6
2.3	Sfera examinării efectuate de Divizia de anulare	6
2.4	Respectarea termenelor	7
3	Depunerea unei cereri	7
3.1	Formularul de cerere.....	7
3.2	Domeniul de aplicare al cererii.....	8
3.3	Limba procedurii	8
3.4	Identificarea cererii.....	8
3.5	Admisibilitatea solicitantului	9
3.6	Reprezentarea cu privire la cererea de declarare a nulității	9
3.6.1	Când este obligatorie reprezentarea?	9
3.6.2	Cine poate fi reprezentant?	10
3.7	Identificarea desenului sau modelului industrial comunitar contestat	10
3.8	Înregistrări expirate	10
3.9	Expunerea motivelor de nulitate, a faptelor, dovezilor și argumentelor	11
3.9.1	Expunerea motivelor.....	11
3.9.2	Faptele, dovezile și argumentele.....	11
3.9.3	Admisibilitatea în ceea ce privește unul dintre motivele invocate	13
3.10	Semnarea cererii	13
3.11	Modalitățile de depunere a cererii	13
3.12	Plata taxei	14
3.13	Gestionarea deficiențelor.....	14
3.14	Comunicarea către titular	15
3.15	Participarea presupusului vinovat de contrafacere	15
4	Etapa contradictorie a procedurii	16
4.1	Schimbul de comunicări	16
4.1.1	Observațiile titularului	16
4.1.1.1	Generalități.....	16
4.1.1.2	Solicitarea dovezii de utilizare a unei mărci anterioare.....	16
4.1.2	Traducerea observațiilor titularului	17
4.1.3	Domeniul de aplicare al apărării	17
4.1.4	Răspunsul solicitantului	17
4.1.4.1	Generalități.....	17
4.1.4.2	Traducerea răspunsului solicitantului	18

4.1.4.3	Prezentarea dovezii de utilizare a unei mărci anterioare	18
4.1.5	Încetarea schimbului de observații	19
4.1.6	Prelungirea termenelor și suspendarea	19
4.1.6.1	Prelungirea termenelor	19
4.1.6.2	Suspendarea	20
4.1.7	Probațiunea	21
4.1.8	Procedura orală	21
4.2	Examinarea	22
4.2.1	Începerea examinării	22
4.2.2	Examinarea motivelor de nulitate	22
5	Diferitele motive de nulitate	23
5.1	Desenul sau modelul nu corespunde definiției	23
5.2	Absența drepturilor	24
5.3	Funcția tehnică	24
5.3.1	Raționamentul.....	24
5.3.2	Examinarea.....	25
5.3.3	Forme alternative.....	26
5.4	Desene și modele de interconexiuni	26
5.5	Absența noutății și a caracterului individual	26
5.5.1	Divulgarea desenului sau modelului industrial anterior	26
5.5.1.1	Principii generale.....	26
5.5.1.2	Publicări oficiale	27
5.5.1.3	Expoziții și utilizări în comerț	28
5.5.1.4	Divulgări prin internet	28
5.5.1.5	Declarații scrise, date în mod solemn sau sub jurământ	29
5.5.1.6	Divulgarea insuficientă	29
5.5.1.7	Divulgarea față de terți, în condiții de confidențialitate explicite sau implicite	30
5.5.1.8	Divulgarea în perioada de prioritate	30
5.5.1.9	Perioada de grație	31
5.5.2	Evaluarea noutății și a caracterului individual	32
5.5.2.1	Principii comune	32
5.6	Conflictul cu un drept asupra unui desen sau model industrial anterior.....	40
5.7	Utilizarea unui semn distinctiv anterior	41
5.7.1	Semnul distinctiv.....	41
5.7.2	Utilizarea în cadrul unui desen sau model industrial ulterior	41
5.7.3	Motivarea cererii în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (e) din RMC (semne distinctive anterioare)	41
5.7.4	Examinarea efectuată de Divizia de anulare	42
5.8	Utilizarea neautorizată a unei opere protejate în temeiul legislației unui stat membru privind drepturile de autor	43
5.8.1	Motivarea cererii în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (f) din RMC (drepturi de autor anterioare).....	43
5.8.2	Examinarea de către Divizia de anulare.....	43
5.9	Nulitate parțială	44
5.10	Motive de nulitate devenite aplicabile prin simpla aderare a unui nou stat membru.....	45

6	Încheierea procedurii	45
6.1	Încheierea procedurii fără pronunțarea unei hotărâri cu privire la fondul cauzei	45
6.2	Decizia privind cheltuielile de judecată	45
6.2.1	Cazurile în care este necesară o decizie privind cheltuielile de judecată	45
6.2.2	Cazuri în care nu este necesară o decizie privind cheltuielile de judecată ..	46
6.2.2.1	Acordul asupra cheltuielilor de judecată	46
6.2.2.2	Repartizarea cheltuielilor de judecată	46
6.2.2.3	Stabilirea cheltuielilor de judecată	46
6.3	Corectarea erorilor și înscrierea în registru	48
6.3.1	Corectarea erorilor.....	48
6.3.2	Înscrierea în registru.....	48
7	Căi de atac.....	48
7.1	Dreptul la căi de atac.....	48
7.2	Revizuirea	48

1 Scop

Scopul prezentului ghid este de a explica modul în care Divizia de anulare a OAPI aplică, în practică, cerințele Regulamentului privind desenele sau modelele industriale comunitare¹ (RDMIC), ale Regulamentului privind normele de punere în aplicare a Regulamentului privind desenele sau modelele industriale comunitare² (RADMIC) și ale Regulamentului privind taxele³ (RTDMIC), din momentul primirii unei cereri de declarare a nulității unui desen sau model industrial comunitar („cererea”) până la încheierea procedurii de declarare a nulității. De asemenea, ghidul are drept scop asigurarea consecvenței deciziilor adoptate de Divizia de anulare, precum și a coerenței practicilor în ceea ce privește gestionarea dosarelor. Prezentul ghid nu este menit și nu poate să completeze sau să constituie derogări de la conținutul juridic al regulamentelor.

2 Introducere – principii generale aplicabile în procedura de declarare a nulității

2.1 Obligația de motivare

Hotărârile Diviziei de anulare trebuie să fie motivate (articolul 62 din RDMIC). Raționamentul trebuie să fie unul logic și să nu indice inconsecvențe interne.

Divizia de anulare trebuie să se pronunțe asupra fiecărui capăt de cerere formulat de părți (Hotărârea din 10 iunie 2008, T-85/07, punctul 20). Totuși, Divizia de anulare nu are obligația de a prezenta motive explicite pentru evaluarea sa în legătură cu valoarea fiecărui argument și a fiecărui element de probă care i-a fost prezentat, în special atunci când consideră că argumentul sau elementul de probă respectiv nu este important sau relevant pentru rezultatul litigiului (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 15 iunie 2000, C-237/98 P, punctul 51). Este suficient dacă Divizia de anulare prezintă faptele și considerentele juridice care au o importanță decisivă în contextul hotărârii (Hotărârea din 12 noiembrie 2008, T-7/04, punctul 81).

Faptul că raționamentul îndeplinește sau nu aceste condiții trebuie apreciat prin raportare nu doar la formularea acestuia, ci și la contextul și normele juridice care

¹ [Regulamentul \(CE\) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare](#), prin Regulamentul nr. 1891/2006 al Consiliului din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 6/2002 și (CE) nr. 40/94 pentru ca aderarea Comunității Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale să producă efecte

² [Regulamentul \(CE\) nr. 2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului \(CE\) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare](#), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 876/2007 al Comisiei din 24 iulie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2245/2002 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare, ca urmare a aderării Comunității Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale

³ [Regulamentul \(CE\) nr. 2246/2002 al Comisiei din 16 decembrie 2002 privind taxele](#), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 877/2007 al Comisiei din 24 iulie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2246/2002 privind taxele care trebuie plătite către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț și desene și modele industriale), ca urmare a aderării Comunității Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale

reglementează chestiunea în cauză (Hotărârea din 7 februarie 2007, T-317/05, punctul 57).

2.2 Dreptul de a fi ascultat

Hotărârile Diviziei de anulare nu se pot întemeia decât pe motive sau pe dovezi față de care părțile au avut posibilitatea de a formula observații (a doua teză din articolul 62 din RDMIC).

În acest sens, ori de câte ori este necesar, Divizia de anulare invită părțile să își prezinte observațiile referitoare la comunicările prezentate de celelalte părți sau de divizie [articolul 53 alineatul (2) din RDMIC].

Dreptul de a fi ascultat acoperă toate elementele de fapt și de drept care constituie fundamentul actului de adoptare a hotărârii, însă nu se aplică poziției finale pe care intenționează să o adopte Divizia de anulare (Hotărârea din 20 aprilie 2005, T-273/02, „CALPICO/CALYPSO”, punctele 64-65).

Divizia de anulare își poate întemeia analiza pe fapte care rezultă din experiența practică dobândită în general cu privire la comercializarea de produse de consum în general, care sunt probabil cunoscute de oricine și sunt cunoscute, în special, de utilizatorii avizați ai produselor respective; în acest caz, Divizia de anulare nu este obligată să ofere exemple sau dovezi ale acestei experiențe practice.

2.3 Sfera examinării efectuate de Divizia de anulare

În cadrul procedurii de declarare a nulității, examinarea efectuată de Divizia de anulare este limitată la faptele, dovezile și argumentele prezentate de părți [articolul 63 alineatul (1) din RDMIC]. Totuși, Divizia de anulare trebuie să cântărească aceste fapte, dovezi și argumente, să se pronunțe asupra caracterului lor concludent și abia apoi să constate consecințele juridice ale acestora, fără a fi obligată să țină seama de punctele asupra cărora părțile au căzut de acord. Faptele invocate, dar nesuținute cu probe, nu sunt luate în considerare [Decizia Diviziei de anulare din 22 aprilie 2008 (ICD 4448)].

Faptele, dovezile și argumentele sunt trei elemente diferite care nu trebuie confundate între ele. De exemplu, data divulgării unui desen sau model industrial anterior constituie un fapt. Dovada acestui fapt ar putea consta în data publicării unui catalog unde să fie prezentat desenul sau modelul industrial anterior, împreună cu elementele care demonstrează că acel catalog a fost făcut public înainte de data depunerii sau de data de prioritate a desenului sau modelului industrial comunitar (DMIC) contestat. Argumentul solicitantului ar putea fi acela că desenul sau modelul industrial anterior constituie un obstacol pentru noutatea DMIC contestat, dată fiind impresia de ansamblu similară pe care acestea o produc asupra utilizatorului avizat. Posibilitatea ca un desen sau model industrial comunitar să fie sau nu lipsit de noutate nu constituie un fapt, ci o problemă juridică asupra căreia Divizia de anulare decide pe baza faptelor, dovezilor și argumentelor prezentate de către părți.

Rapoartele sau avizele experților și alte declarații scrise fac parte din mijloacele de probă menționate la articolul 65 alineatul (1) literele (c) și (f) din RDMIC. Totuși, faptul că ele sunt admisibile din punct de vedere procedural nu înseamnă că, în mod automat, declarația este considerată credibilă și că va servi drept probă a faptelor care

trebuie dovedite. Dimpotrivă, aceste declarații trebuie să fie examinate în mod critic în ceea ce privește exactitatea și corectitudinea informațiilor, precum și în ceea ce privește proveniența lor din surse independente și/sau susținerea lor prin informații scrise [Decizia Diviziei de anulare din 22 aprilie 2008 (ICD 4448)].

În plus, criteriile juridice de aplicare a unui motiv de nulitate sunt, în mod normal, incluse în chestiunile de drept prezentate spre examinare Diviziei de anulare. Este posibil ca divizia să fie nevoită să se pronunțe asupra unei chestiuni de drept chiar și atunci când părțile nu au ridicat problema, dacă este sau nu necesar ca această chestiune să fie rezolvată, pentru a asigura aplicarea corectă a RDMIC. Prin urmare, Divizia de anulare va examina *ex officio* aceste chestiuni de drept care pot fi evaluate independent de situația de fapt, în scopul admiterii sau respingerii argumentelor părților, chiar dacă acestea nu și-au prezentat un punct de vedere asupra chestiunilor respective (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 1 februarie 2005, T-57/03, punctul 21). Aceste chestiuni de drept vor include, *inter alia*, definiția utilizatorului avizat și a gradului de libertate a autorului, în sensul articolului 6 din RDMIC.

2.4 Respectarea termenelor

Divizia de anulare poate să nu ia în considerare faptele pe care părțile nu le-au invocat sau dovezile pe care nu le-au furnizat la timp [articolul 63 alineatul (2) din RDMIC].

Părțile sunt atenționate că trebuie să prezinte la timp faptele și dovezile pe care le invocă, în termenele stabilite de Divizia de anulare. Părțile care nu respectă termenele riscă neluarea în considerare a dovezilor. Părțile nu se bucură de niciun drept necondiționat ca dovezile și faptele pe care le prezintă după expirarea termenului prevăzut să fie luate în considerare de Divizia de anulare.

În cazul în care își exercită puterea de apreciere în temeiul articolului 63 alineatul (2) din RDMIC, Divizia de anulare trebuie să precizeze motivele pentru care faptele și dovezile prezentate tardiv sunt admisibile sau nu, ținând seama de următoarele: în primul rând, dacă materialul sosit cu întârziere ar putea fi relevant pentru rezultatul procedurii de declarare a nulității introduse în fața sa și, în al doilea rând, dacă etapa procedurii în care are loc această prezentare tardivă și circumstanțele care o încadrează nu se opun acestei considerații (Hotărârea din 13 martie 2007, C-29/05 P, punctele 42-44).

3 Depunerea unei cereri

3.1 Formularul de cerere

Pentru a facilita depunerea cererilor (articolul 52 din RDMIC), Oficiul pune la dispoziție un formular [articolul 68 alineatul (1) litera (f) din RADMIC], care poate fi descărcat de pe site-ul Oficiului.

Se recomandă ferm utilizarea acestui formular [articolul 68 alineatul (6) din RADMIC], pentru a facilita prelucrarea cererii și a evita erorile.

Cererea, inclusiv documentele justificative, trebuie să fie prezentate în două exemplare, astfel încât unul să rămână în arhiva Oficiului, iar celălalt să fie trimis titularului fără a se pierde nimic din calitatea documentelor în urma copierii. În cazul în care o cerere este prezentată într-un singur exemplar, Divizia de anulare poate să

invite solicitantul să depună un al doilea exemplar în termen de o lună, sau de două luni atunci când solicitantul nu are domiciliul, sediul sau o unitate pe teritoriul Uniunii Europene [articolul 57 alineatul (1) din RADMIC].

3.2 Domeniul de aplicare al cererii

În cadrul procedurii de declarare a nulității, cererea formulată de solicitant poate viza doar declararea nulității DMIC contestat, astfel cum a fost înregistrat (articolul 25 din RDMIC).

În cazul în care desenele sau modelele industriale comunitare contestate fac parte dintr-o înregistrare multiplă, fiecare dintre acestea trebuie contestat în mod individual și identificat prin trimitere la numărul lor de înregistrare complet [articolul 37 alineatul (4) din RDMIC]. O cerere unică (și o expunere comună a motivelor) poate viza mai multe DMIC dintr-o înregistrare multiplă. În acest caz, taxa de cerere trebuie achitată pentru fiecare DMIC contestat. Totuși, pentru claritate, Oficiul recomandă să se depună cereri separate pentru fiecare DMIC contestat.

3.3 Limba procedurii

Limba utilizată la depunerea cererii de înregistrare a DMIC contestat (limba utilizată la depunere) este limba de desfășurare a procedurii de declarare a nulității (limba procedurii), cu condiția ca limba utilizată la depunere să fie una dintre cele cinci limbi utilizate de Oficiu (articolul 98 din RDMIC; articolul 29 din RADMIC).

În cazul în care limba utilizată la depunere nu este una dintre cele cinci limbi utilizate de Oficiu, limba procedurii este a doua dintre limbile indicate în cererea privind DMIC contestat [articolul 98 alineatul (4) din RDMIC; articolul 29 alineatul (1) din RADMIC].

Cererea de declarare a nulității trebuie depusă în limba procedurii. În cazul în care cererea nu este depusă în limba procedurii, Divizia de anulare va notifica solicitantul, invitându-l să prezinte o traducere în termen de două luni de la data primirii notificării. Dacă solicitantul nu se conformează, cererea este respinsă ca fiind inadmisibilă [articolul 30 alineatul (1) din RADMIC].

Părțile la procedura de declarare a nulității pot ajunge la o înțelegere cu privire la o altă limbă a procedurii, cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene. Informațiile referitoare la această înțelegere între părți trebuie să ajungă la Oficiu în termen de două luni după ce titularului i-a fost notificată cererea. În cazul în care cererea nu a fost depusă în limba respectivă, solicitantul trebuie să prezinte o traducere a cererii în acea limbă, în termen de o lună de la data la care Oficiul a fost informat cu privire la înțelegerea respectivă [articolul 98 alineatul (5) din RDMIC; articolul 29 alineatul (6) din RADMIC].

Referitor la regimul lingvistic aplicabil în cazul documentelor justificative, a se vedea punctul 3.9.2 de mai jos.

3.4 Identificarea cererii

Cererea trebuie să conțină numele și adresa solicitantului [articolul 28 alineatul (1) litera (c) din RADMIC].

În cazul în care informațiile menționate în cerere nu fac posibilă identificarea clară a solicitantului, iar deficiența nu este remediată în termen de două luni de la solicitarea exprimată în acest sens de Divizia de anulare, cererea trebuie respinsă ca fiind inadmisibilă [articolul 30 alineatul (1) din RADMIC].

3.5 Calitatea activă a solicitantului

Orice persoană fizică sau juridică, precum și orice autoritate publică împuternicită în acest sens poate prezenta în fața Diviziei de anulare o cerere de declarare a nulității unui DMIC, în temeiul articolului 25 alineatul (1) literele (a) și (b) din RDMIC [articolul 52 alineatul (1) din RDMIC].

Totuși, în cazul în care motivul de nulitate este încălcarea unui drept anterior, în sensul articolului 25 alineatul (1) literele (c)-(f) din RDMIC, sau o utilizare necorespunzătoare a emblemelor oficiale, în sensul articolului 25 alineatul (1) litera (g) din RDMIC, admisibilitatea unei cereri de declarare a nulității impune ca solicitantul să dețină dreptul anterior sau să fie afectat de utilizarea emblemei oficiale, după caz [articolul 52 alineatul (1) din RDMIC].

Pentru fundamentarea drepturilor solicitantului, a se vedea punctul 3.9.2 de mai jos.

3.6 Reprezentarea cu privire la cererea de declarare a nulității

3.6.1 Când este obligatorie reprezentarea?

În principiu, normele care reglementează reprezentarea în acțiunile în materie de mărci comunitare se aplică, *mutatis mutandis*, și în cazul procedurii de declarare a nulității desenelor și modelelor industriale comunitare (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 5, Reprezentarea profesională).

Persoanele care au domiciliul sau sediul sau o unitate industrială ori comercială efectivă și funcțională în cadrul Uniunii Europene nu au obligația de a fi reprezentate în nicio procedură în fața Oficiului.

În cazul în care solicitantul nu are domiciliul sau sediul principal sau o unitate industrială ori comercială efectivă și funcțională în cadrul Uniunii Europene, acesta trebuie să fie reprezentat de un reprezentant; în caz contrar, i se va cere să numească un reprezentant în termen de două luni. Dacă solicitantul nu se conformează, cererea este respinsă ca fiind inadmisibilă [articolul 77 alineatul (2) din RDMIC; articolul 30 alineatul (1) și articolul 28 alineatul (1) litera (c) din RADMIC].

Pentru a stabili dacă un solicitant are o unitate industrială sau comercială efectivă și funcțională în cadrul Uniunii Europene, Divizia de anulare respectă orientările pe care Curtea de Justiție le-a oferit în Hotărârea din 22 noiembrie 1978, C-33/78, „Somafer SA”, punctul 12 („Conceptul de sucursală, agenție sau un alt sediu înseamnă un sediu care are un caracter aparent permanent, de exemplu reprezintă prelungirea unei societăți-mamă, are propria conducere și dotarea materială necesară pentru a purta negocieri de afaceri cu terții”). Dovada că un solicitant are o unitate industrială sau comercială efectivă și funcțională în cadrul Uniunii Europene poate fi reprezentată, *inter alia*, de actul constitutiv, rapoartele anuale, declarațiile scrise și alte documente de afaceri.

3.6.2 Cine poate fi reprezentant?

Numai un avocat sau un reprezentant profesional care îndeplinește criteriile menționate la articolul 78 alineatul (1) din RDMIC poate reprezenta părți terțe în fața Oficiului.

O persoană fizică sau juridică al cărei domiciliu, sediu principal sau unitate industrială ori comercială efectivă și funcțională se află în Comunitate poate fi reprezentată în fața Oficiului de un angajat. De asemenea, angajații acestei persoane juridice pot să reprezinte și o altă persoană juridică care nu are nici domiciliul, nici sediul principal și nici o unitate industrială ori comercială efectivă și funcțională în cadrul Uniunii Europene, cu condiția ca între cele două persoane juridice să existe legături economice [articolul 77 alineatul (3) din RDMIC].

3.7 Identificarea desenului sau modelului industrial comunitar contestat

Cererea de declarare a nulității trebuie să conțină numărul de înregistrare al DMIC contestat, precum și numele și adresa titularului acestuia, astfel cum este înscris în registru [articolul 28 alineatul (1) litera (a) din RADMIC].

În cazul în care informațiile menționate de solicitant fac imposibilă identificarea clară a DMIC contestat, solicitantul va fi invitat să furnizeze informațiile necesare în termen de două luni. Dacă solicitantul nu se conformează, cererea va fi respinsă ca inadmisibilă [articolul 30 alineatul (1) din RADMIC].

3.8 Înregistrări expirate

Nulitatea înregistrării unui desen sau model industrial comunitar poate fi pronunțată chiar și după stingerea dreptului sau renunțarea la acesta [articolul 24 alineatul (2) din RDMIC].

La stingerea dreptului sau renunțarea la acesta în cazul înregistrării DMIC contestat la data depunerii cererii sau înainte de aceasta, solicitantul va fi invitat să prezinte, în termen de două luni, dovada că deține un interes legal în declararea nulității. Dacă solicitantul nu se conformează, cererea este respinsă ca fiind inadmisibilă [articolul 30 alineatul (1) din RADMIC] [hotărârea Diviziei de anulare din 16 iunie 2011 (ICD 8231)].

De exemplu, interesul legal se stabilește atunci când solicitantul face dovada că titularul desenului sau modelului industrial comunitar contestat a acționat împotriva sa în scopul invocării unor drepturi în baza DMIC contestat.

La stingerea dreptului sau renunțarea la acesta în cazul înregistrării DMIC contestat pe parcursul procedurii de declarare a nulității, solicitantul va fi invitat să confirme, în termen de două luni, dacă își menține cererea; dacă răspunsul său este afirmativ, solicitantul va fi invitat să prezinte motivele în susținerea cererii sale, pentru a se ajunge la o decizie cu privire la fondul cauzei.

3.9 Expunerea motivelor de nulitate, a faptelor, dovezilor și argumentelor

Cererea trebuie să includă motivele care stau la baza sa [articolul 52 alineatul (2) din RDMIC; articolul 28 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din RADMIC] și să fie însoțită de o declarație motivată privind faptele, dovezile și argumentele aduse în susținerea motivelor respective [articolul 28 alineatul (1) litera (b) punctul (vi) din RADMIC].

3.9.1 Expunerea motivelor

În cazul în care solicitantul utilizează formularul pus la dispoziție de Oficiu [articolul 68 alineatul (1) litera (f) din RADMIC], menționarea motivelor invocate se face prin bifarea uneia sau a mai multor căsuțe din câmpul „Motive”. Divizia de anulare va examina cererea ținând seama de toate motivele prezentate în declarația motivată, chiar și atunci când căsuțele corespunzătoare din formularul utilizat pentru introducerea acțiunii nu au fost bifate.

Atunci când solicitantul nu utilizează formularul pus la dispoziție de Oficiu, menționarea subsecțiunii relevante din articolul 25 alineatul (1) din RDMIC, de exemplu „motive conform articolului 25 alineatul (1) litera (a) din RDMIC”, este suficientă pentru a stabili admisibilitatea cererii în ceea ce privește expunerea motivelor.

În cazul în care cererea face imposibilă identificarea clară a motivului (motivele) care stă (stau) la baza acesteia, solicitantul va fi invitat să furnizeze detalii suplimentare în acest sens, în termen de două luni. Dacă solicitantul nu se conformează, cererea va fi respinsă ca fiind inadmisibilă [articolul 30 alineatul (1) din RADMIC].

Motivele de nulitate diferite de cele invocate în mod special în cerere, vor fi considerate inadmisibile dacă vor fi prezentate ulterior în fața Diviziei de anulare.

Oficiul recomandă ferm ca toate motivele de nulitate să fie prezentate într-o cerere unică. În cazul în care se depun cereri separate împotriva aceluiași DMIC contestat, pe baza unor motive diferite, Divizia de anulare le poate aborda într-o singură procedură. Ulterior, Divizia de anulare poate decide să nu le mai abordeze în acest mod [articolul 32 alineatul (1) din RADMIC].

3.9.2 Faptele, dovezile și argumentele

Solicitantul trebuie să menționeze faptele, dovezile și argumentele aduse în susținerea motivului (motivele) care stă (stau) la baza cererii [articolul 28 alineatul (1) litera (b) punctul (vi) din RADMIC].

Argumentele vor fi prezentate fie în căsuța corespunzătoare din formularul pus la dispoziție de Oficiu [articolul 68 alineatul (1) litera (f) din RADMIC], fie în declarația motivată care însoțește cererea.

În cazul în care solicitantul invocă faptul că DMIC contestat este lipsit de noutate sau de caracter individual [articolul 25 alineatul (1) litera (b) din RDMIC], cererea trebuie să conțină o reprezentare a desenului (desenelor) sau modelului (modelelor) industrial(e) anterior (anterioare) care ar putea constitui un obstacol pentru noutatea sau caracterul individual al DMIC contestat, precum și documente care să dovedească divulgarea

desenului (desenelor) sau modelului (modelelor) industrial(e) anterior (anterioare) [articolul 7 din RDMIC; articolul 28 alineatul (1) litera (b) punctul (v) din RADMIC].

Atunci când solicitantul reclamă faptul că titularul nu are drepturi asupra DMIC contestat [articolul 25 alineatul (1) litera (c) din RDMIC], cererea trebuie să conțină elemente care să demonstreze că, în temeiul unei hotărâri judecătorești, solicitantul are drepturi asupra DMIC contestat [articolul 28 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din RADMIC].

Atunci când solicitantul pretinde că DMIC contestat se află în conflict cu un desen sau model industrial anterior [articolul 25 alineatul (1) litera (d) din RDMIC], cererea trebuie să conțină o reprezentare și elemente de identificare a desenului sau modelului industrial anterior. În plus, cererea trebuie să conțină dovezi care să demonstreze că solicitantul este titularul desenului sau modelului industrial anterior, aceasta constituind un motiv de nulitate [articolul 28 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din RADMIC].

În cazul în care solicitantul reclamă faptul că DMIC contestat încalcă un drept anterior, și anume că acesta utilizează în mod neautorizat un semn distinctiv [articolul 25 alineatul (1) litera (e) din RDMIC] sau o operă protejată prin dreptul de autor într-un stat membru [articolul 25 alineatul (1) litera (f) din RDMIC], cererea trebuie să conțină o reprezentare și elemente de identificare a semnelui distinctiv sau a operei protejate prin dreptul de autor.

În plus, cererea trebuie să conțină dovezi care să demonstreze că solicitantul este titularul dreptului anterior respectiv [articolul 28 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din RADMIC]. În cazul unui drept anterior *neînregistrat*, această condiție va fi considerată îndeplinită, în scopul examinării admisibilității cererii, dacă solicitantul prezintă dovada că semnul distinctiv anterior sau opera anterioară protejată de legislația în domeniul dreptului de autor a fost utilizat(ă) sau divulgat(ă), după caz, pe numele solicitantului, înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a DMIC (a se vedea punctele 5.7.3 și 5.8.1 de mai jos pentru fundamentarea proprietății dreptului anterior, invocată în temeiul articolului 25 alineatul (1) literele (e) și (f) din RDMIC).

În cazul în care solicitantul reclamă faptul că DMIC contestat utilizează în mod necorespunzător emblemele oficiale ale unuia dintre elementele menționate în articolul 6b din Convenția de la Paris sau că utilizează în mod abuziv alte semne, embleme sau blazoane decât cele prevăzute la articolul 6b menționat anterior, acestea prezentând un interes public deosebit pentru un anumit stat membru [articolul 25 alineatul (1) litera (g) din RDMIC], cererea trebuie să conțină o reprezentare și informații privind elementul relevant, precum și precizări care să demonstreze că cererea este depusă de către persoana sau entitatea afectată de utilizarea necorespunzătoare a emblemelor oficiale [articolul 28 alineatul (1) litera (b) punctul (iv) din RADMIC].

Atunci când aceste precizări, astfel cum sunt prevăzute mai sus, lipsesc și când această deficiență nu este remediată de solicitant în termen de două luni de la solicitarea primită din partea Diviziei de anulare, cererea va fi respinsă ca inadmisibilă [articolul 30 alineatul (1) din RADMIC].

În cazul în care dovezile în susținerea cererii nu sunt depuse în limba procedurii, solicitantul trebuie să prezinte, din proprie inițiativă, o traducere a acestora în limba respectivă, în termen de două luni de la depunerea lor inițială [articolul 29 alineatul (5) din RADMIC]. Rămâne la aprecierea solicitantului dacă anumite părți din documentele justificative pot fi considerate irelevante pentru cererea sa și, prin urmare, nu trebuie

traduse. În cazul în care nu este depus un text tradus, Divizia de anulare nu va lua în considerare acele părți rămase netraduse din textul dovezilor și își va baza hotărârea exclusiv pe cele pe care le are la dispoziție traduse în limba procedurii [articolul 31 alineatul (2) din RADMIC].

Documentele în susținerea unei cereri ar trebui să fie incluse într-un opis al anexelor care să însoțească cererea. Ca exemplu de bună practică, opisul anexelor ar trebui să indice, pentru fiecare document anexat, numărul anexei (Anexa A.1, A.2...), o scurtă descriere a documentului (de exemplu „scrisoare”), urmate de data acestuia, autorul (autorii) și numărul de pagini, cu indicarea paginii și a numărului punctului din memoriul în care se face referire la document și unde este descrisă importanța acestuia.

Paginile documentelor anexate unui memoriu trebuie să fie numerotate, pentru a se asigura că toate paginile anexelor sunt corect scanate și comunicate celorlalte părți.

3.9.3 Admisibilitatea în ceea ce privește unul dintre motivele invocate

O cerere bazată pe mai multe motive de nulitate este admisibilă dacă cel puțin pentru una dintre aceste motive sunt îndeplinite cerințele de admisibilitate.

3.10 Semnarea cererii

Cererea de declarare a nulității trebuie să fie semnată de solicitant sau de reprezentantul acestuia, dacă este cazul [articolul 65 alineatul (1) din RADMIC].

În lipsa semnăturii, Divizia de anulare va invita solicitantul să remedieze deficiența în termen de două luni, iar dacă acesta nu se conformează, cererea va fi respinsă ca inadmisibilă [articolul 30 alineatul (1) din RADMIC].

3.11 Modalitățile de depunere a cererii

Cererea de declarare a nulității poate fi depusă la Oficiu prin poștă, personal sau prin fax (articolul 65 din RADMIC). Depunerea electronică a cererilor va fi permisă în urma unei decizii viitoare a Președintelui, odată ce mijloacele tehnice necesare vor fi disponibile.

În cazul în care o comunicare primită prin fax este incompletă sau ilizibilă sau dacă Divizia de anulare are îndoieli întemeiate cu privire la exactitatea transmisiei, divizia va informa expeditorul în acest sens și îl va invita ca, într-un anumit termen, să retransmită documentul prin fax sau să îl prezinte în original. Dacă această solicitare este satisfăcută în termenul specificat, data primirii documentului retransmis sau a originalului va fi considerată ca fiind data primirii comunicării inițiale. Dimpotrivă, dacă solicitarea nu este satisfăcută în termenul specificat, se va considera că respectiva comunicare nu a fost primită [articolul 66 alineatul (2) din RADMIC].

Nu se recomandă transmiterea prin fax a cererilor de declarare a nulității, în special atunci când se invocă lipsa noutății și/sau a caracterului individual, deoarece la transmiterea prin fax calitatea reprezentării desenului (desenelor) sau modelului (modelelor) industrial(e) anterior (anterioare) se poate deteriora, iar informațiile color se pierd.

În cazul în care cererea este transmisă prin fax, Oficiul recomandă ca solicitantul să trimită două exemplare ale documentației originale, în termen de o lună de la data transmiterii prin fax. Divizia de anulare va trimite apoi un exemplar titularului. Dacă solicitantul, după ce a transmis cererea prin fax, nu trimite documentele originale, Divizia de anulare va utiliza documentele de care dispune la acel moment.

Este responsabilitatea solicitantului să se asigure că detaliile specifice ale desenelor sau modelelor industriale anterioare sau ale altor drepturi, astfel cum apar în faxul primit de Divizia de anulare, sunt suficient de vizibile și pot fi identificate, astfel încât Divizia de anulare să poată lua o decizie. O cerere va fi respinsă ca nefondată dacă dovezile transmise prin fax cu privire la opera anterioară sau la drepturile anterioare, fără a fi total ilizibile, nu au o calitate suficientă pentru ca toate detaliile să poată fi distinse, în vederea efectuării unei comparații cu DMIC contestat (Hotărârea din 10 martie 2008, R 586/2007-3 – „Barbecues”, punctele 23-26).

3.12 Plata taxei

Până la plata integrală a taxei, se va considera că cererea de declarare a nulității nu a fost depusă [articolul 52 alineatul (2) din RDMIC; articolul 28 alineatul (2) și articolul 30 alineatul (2) din RADMIC].

Modalitățile de plată sunt fie prin transfer într-un cont bancar al Oficiului [articolul 5 alineatul (1) din RTDMIC], fie, pentru titularii de cont curent, prin cont curent. În cazul plății printr-un cont curent, taxa va fi debitată automat din contul curent al solicitantului, la primirea cererii. Data la care suma de plată intră efectiv în contul bancar al Oficiului va fi considerată ca fiind data de efectuare a plății [articolul 7 alineatul (1) din RTDMIC].

A se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 3, Plata taxelor, a costurilor și a cheltuielilor.

Plata nu poate fi efectuată prin cec.

În cazul în care Divizia de anulare constată neachitarea taxei, aceasta va notifica solicitantul, invitându-l să plătească taxa în termen de două luni de la primirea notificării. Dacă solicitantul nu se conformează, se consideră că cererea nu a fost depusă, iar solicitantul va fi informat în acest sens. Dacă taxa prevăzută este achitată după expirarea termenului specificat, suma respectivă va fi restituită solicitantului [articolul 30 alineatul (2) din RADMIC].

Data la care se achită taxa determină data de depunere a cererii de declarare a nulității [articolul 52 alineatul (2) din RDMIC; articolul 30 alineatul (2) din RADMIC].

3.13 Gestionarea deficiențelor

În cazul în care Divizia de anulare constată că cererea nu poate fi admisă din cauza unei deficiențe, iar deficiența nu este remediată în termenul specificat, Divizia de anulare va emite o decizie de respingere a cererii ca inadmisibilă [articolul 30 alineatul (1) din RADMIC]. Taxa nu va fi restituită.

3.14 Comunicarea către titular

Comunicarea unei cereri de declarare a nulității către titularul DMIC înregistrat are loc numai după ce s-a constatat că această cerere este admisibilă [articolul 31 alineatul (1) din RADMIC]. Această comunicare constituie, în sine, mai degrabă o hotărâre privind admisibilitatea decât o simplă măsură de organizare a procedurii. Hotărârea respectivă poate fi contestată împreună cu hotărârea definitivă [articolul 55 alineatul (2) din RDMIC].

Hotărârea privind admisibilitatea poate fi însă retrasă, conform principiilor generale ale dreptului administrativ și procedural, în cazul în care se descoperă *ex officio* nereguli de Oficiu într-o perioadă de timp rezonabilă sau de către titularul DMIC înregistrat în primele sale observații [articolul 31 alineatul (1) din RADMIC], iar solicitantul declarării nulității nu remediază aceste nereguli în termenul stabilit de Oficiu (articolul 30 din RADMIC) (a se vedea articolul 68 din RDMIC și, prin analogie, Hotărârea din 18 octombrie 2012, C-402/11 P, „REDTUBE / REDTUBE”, punctul 59).

În cazul în care nu respinge cererea ca inadmisibilă, Divizia de anulare va comunica titularului cererea și un termen-limită de două luni pentru a-și putea prezenta observațiile ca răspuns la cererea respectivă (a se vedea subpunctul 4.1.1 de mai jos, Observațiile titularului).

3.15 Participarea presupusului vinovat de contrafacere

Dacă Divizia de anulare nu a luat o hotărâre definitivă, orice terț care face dovada că a fost declanșată împotriva sa o procedură privind încălcarea legislației fondată pe DMIC contestat poate participa la procedura de declarare a nulității (articolul 54 din RDMIC; articolul 33 din RADMIC).

Presupusul vinovat de încălcarea legislației trebuie să depună cererea de participare la procedura de declarare a nulității în termen de trei luni de la data la care a fost declanșată procedura privind încălcarea legislației. În cazul în care titularul nu face dovada că, potrivit legislației naționale în cauză, ar trebui stabilită o altă dată, Divizia de anulare va considera că procedura este „declanșată” la data la care acțiunea a fost notificată presupusului vinovat. Presupusul vinovat de încălcarea legislației trebuie să prezinte dovezi în privința datei de notificare a acțiunii.

Orice terț care face dovada că (i) titularul DMIC i-a cerut să înceteze presupusa încălcare a desenului sau modelului industrial și că (ii) terțul în cauză a introdus împotriva titularului o acțiune vizând constatarea judiciară a faptului că acesta nu este autor al încălcării DMIC înregistrat (dacă acțiunile în constatarea inexistenței contrafacerii desenelor și modelelor industriale comunitare sunt permise în dreptul intern) poate participa la procedura de declarare a nulității [articolul 54 și articolul 81 litera (b) din RDMIC].

Cererea de intervenție în justiție trebuie prezentată în scris și motivată și produce efecte numai după achitarea taxei. Normele explicate mai sus, la punctele 3.1-3.13, se aplică și în cazul presupusului vinovat de contrafacere [articolul 54 alineatul (2) din RDMIC; articolul 33 din RADMIC].

4 Etapa contradictorie a procedurii

4.1 Schimbul de comunicări

4.1.1 Observațiile titularului

4.1.1.1 Generalități

Observațiile titularului vor fi comunicate fără întârziere solicitantului [articolul 31 alineatul (3) din RADMIC].

Documentele în susținerea observațiilor ar trebui incluse într-un opis al anexelor (a se vedea punctul 3.1.9.2 de mai sus).

Titularul trebuie să își prezinte observațiile (inclusiv documentele justificative) în două exemplare, astfel încât unul să rămână în arhiva Oficiului, iar celălalt să fie trimis solicitantului. Se procedează în acest mod pentru a evita pierderea de calitate a documentelor din cadrul observațiilor ca urmare a copierii acestora de Oficiu. În cazul în care observațiile sunt trimise într-un singur exemplar, Divizia de anulare poate invita titularul să prezinte un al doilea exemplar în termen de o lună, sau două luni dacă solicitantul nu are domiciliul, sediul principal sau o unitate pe teritoriul Uniunii Europene [articolul 57 alineatul (1) din RADMIC].

În cazul în care titularul nu depune nicio observație în termenul-limită de două luni, Divizia de anulare va notifica părțile că partea scrisă a procedurii este încheiată și că va adopta o decizie cu privire la fondul cauzei pe baza dovezilor de care dispune la acel moment [articolul 31 alineatul (2) din RADMIC].

4.1.1.2 Solicitarea dovezii de utilizare a unei mărci anterioare

Titularul poate solicita dovezi cu privire la utilizarea unei mărci anterioare în cursul unei perioade de cinci ani înainte de data cererii de declarare a nulității dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, în mod cumulativ:

- cererea este întemeiată pe dispozițiile articolului 25 alineatul (1) litera (e) din RDMIC;
- semnul distinctiv anterior este o marcă (comunitară, internațională sau națională) având efect în Uniunea Europeană care, la data cererii de declarare a nulității, era înregistrată de cel puțin cinci ani;
- solicitarea dovezilor de utilizare este trimisă împreună cu primul răspuns la cererea de declarare a nulității, comunicat de titular (Hotărârea din 12 mai 2010, T-148/08, „Instrument for writing”, punctele 66-72. A se vedea, de asemenea, Hotărârea din 9 august 2011, R 1838/2010-3 – „Instrument for writing”).

„Data la care procedura de înregistrare s-a încheiat” [articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2008/95/CE], care servește la calcularea momentului de început al obligației de utilizare în cazul înregistrărilor naționale și internaționale, este determinată de fiecare stat membru în conformitate cu propriile norme de procedură (Hotărârea din 14 iunie 2007, C-246/05, „LE CHEF DE CUISINE”, punctele 26-28). În ceea ce privește mărcile comunitare, data respectivă este data înregistrării [articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca

comunitară, denumit în continuare „RMC”), astfel cum este publicată în Buletinul mărcilor comunitare [Norma 23 alineatul (5) din Regulamentul nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a RMC, denumit în continuare „RAMC”]. În cazul înregistrărilor internaționale desemnând Uniunea Europeană, data respectivă este data celei de-a doua publicări, în conformitate cu articolul 152 alineatul (2) și articolul 160 din RMC.

4.1.2 Traducerea observațiilor titularului

În cazul în care limba procedurii diferă de limba utilizată la depunerea DMIC contestat, titularul își poate trimite observațiile în limba utilizată la depunere [articolul 98 alineatul (4) din RDMIC; articolul 29 alineatul (2) din RADMIC]. Divizia de anulare va dispune traducerea tuturor acestor observații în limba procedurii, gratuit, și va comunica neîntârziat traducerea solicitantului.

4.1.3 Domeniul de aplicare al apărării

Observațiile titularului trebuie să includă precizări cu privire la măsura în care își apără DMIC contestat. În cazul în care titularul nu oferă aceste precizări, se consideră că acesta urmărește menținerea DMIC în forma în care a fost înregistrat inițial, adică în integralitate.

În cazul în care titularul solicită menținerea DMIC într-o formă modificată, solicitarea sa trebuie să includă forma modificată. Aceasta trebuie să respecte condițiile de protecție, iar identitatea DMIC trebuie să fie păstrată. „Menținerea” într-o formă modificată poate include înregistrarea, însoțită de o declarație de neinvocare parțială din partea titularului sau înscrierea în registru a unei decizii pronunțate de o instanță sau a unei decizii a Diviziei de anulare prin care se declară nulitatea parțială a DMIC [articolul 25 alineatul (6) din RDMIC] (a se vedea punctul 4.9).

Solicitarea de menținere într-o formă modificată a DMIC contestat trebuie depusă în timpul procedurii de declarare a nulității și înainte de încheierea procedurii scrise. Solicitantului i se va oferi posibilitatea de a-și prezenta observațiile cu privire la respectarea de desenul sau modelul industrial comunitar, în forma sa modificată, a cerințelor de protecție și cu privire la păstrarea identității DMIC. Decizia de menținere a DMIC într-o formă modificată va fi inclusă în decizia cu privire la fondul cauzei, la încheierea procedurii de declarare a nulității.

4.1.4 Răspunsul solicitantului

4.1.4.1 Generalități

În cazul în care, în urma comunicărilor părților, Divizia de anulare consideră că își poate întemeia hotărârea pe probele de care dispune la acel moment, aceasta va notifica părțile cu privire la încheierea etapei scrise a procedurii.

Totuși, solicitantul va putea trimite un răspuns la observațiile titularului în termen de două luni [articolul 53 alineatul (2) din RDMIC; articolul 31 alineatul (3) din RADMIC], în următoarele situații:

- atunci când observațiile titularului conțin noi fapte, dovezi și argumente care sunt, *prima facie*, relevante pentru o hotărâre cu privire la fondul cauzei sau

- atunci când titularul solicită menținerea DMIC într-o formă modificată sau
- atunci când titularul a solicitat dovada utilizării mărcii anterioare invocate, în sensul articolului 25 alineatul (1) litera (e) din RDMIC.

Orice răspuns al solicitantului va fi comunicat titularului [articolul 31 alineatul (4) din RADMIC]. În cazul în care răspunsul solicitantului este considerat admisibil, titularul va fi invitat să trimită observațiile sale la acest răspuns [articolul 53 alineatul (2) din RDMIC].

În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul specificat, Divizia de anulare va notifica părțile că etapa scrisă a procedurii s-a încheiat și că va adopta o hotărâre cu privire la fondul cauzei, pe baza probelor de care dispune la acel moment [articolul 31 alineatul (2) din RADMIC].

Obiectul procedurii trebuie să fie definit în cerere (a se vedea punctele 2.1.9.1 și 2.1.9.2 de mai sus). Invocarea unor desene sau modele industriale și/sau drepturi anterioare suplimentare este inadmisibilă atunci când acestea sunt trimise într-o etapă procedurală tardivă de răspuns dacă efectul constă în modificarea obiectului acțiunii (Hotărârea din 22 octombrie 2009, R 690/2007-3 – „Chaff cutters”, punctul 44 și următoarele). Admisibilitatea unor fapte, dovezi și argumente suplimentare în legătură cu desene sau modele industriale și/sau drepturi anterioare deja menționate în cerere este la latitudinea Diviziei de anulare, care are putere de apreciere în temeiul articolului 63 alineatul (2) din RDMIC (a se vedea punctul 2.4 de mai sus).

Solicitantul trebuie să își trimită răspunsul în două exemplare, astfel încât un exemplar să rămână în arhiva Oficiului, iar celălalt să fie trimis titularului. Se procedează în acest mod pentru a evita pierderea de calitate în urma copierii documentelor. În cazul în care răspunsul este trimis într-un singur exemplar, Divizia de anulare poate invita solicitantul să depună un al doilea exemplar în termen de o lună, sau de două luni dacă solicitantul nu are domiciliul sau sediul principal sau o unitate industrială ori economică pe teritoriul Uniunii Europene [articolul 57 alineatul (1) din RADMIC].

4.1.4.2 Traducerea răspunsului solicitantului

Orice răspuns din partea solicitantului trebuie să fie formulat în limba procedurii. În cazul în care solicitantul a fost invitat să răspundă, iar răspunsul său nu este formulat în limba procedurii, solicitantul trebuie să trimită, din proprie inițiativă, o traducere a acestui răspuns în termen de o lună de la data comunicării răspunsului inițial [articolul 81 alineatul (1) din RADMIC]. Divizia de anulare nu va atrage atenția solicitantului cu privire la această obligație. Dacă solicitantul trimite traducerea la timp, aceasta va fi comunicată titularului. În caz contrar, dacă solicitantul nu trimite la timp traducerea, se va considera că răspunsul lui nu a fost primit.

4.1.4.3 Prezentarea dovezii de utilizare a unei mărci anterioare

În cazul în care titularul este invitat să prezinte dovezi ale utilizării mărcii sale anterioare, acesta va trimite dovezile respective (i) în legătură cu produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată și pe care solicitantul le menționează în justificarea cererii sale și (ii) cu referire la o perioadă de cinci ani înainte de data cererii de declarare a nulității, dacă nu există motive întemeiate de neutilizare. Aceste motive de neutilizare trebuie fundamentate.

Dovezile utilizării unei mărci anterioare trebuie să îndeplinească *toate* condițiile cumulative impuse prin Norma 22 alineatul (3) din RAMC, adică să menționeze locul, durata, importanța și natura utilizării mărcii anterioare pentru produsele și serviciile pentru care este înregistrată și pe care se întemeiază cererea.

Este admisibilă utilizarea mărcii într-o formă care diferă prin elemente care nu afectează caracterul distinctiv al acesteia în forma în care este înregistrată [articolul 5 C alineatul (2) din Convenția de la Paris].

Atunci când limba în care solicitantul prezintă documentele nu este limba procedurii, Divizia de anulare poate solicita să îi fie trimisă o traducere în această limbă, în termen de o lună, sau de două luni dacă titularul nu are domiciliul, sediul principal sau o unitate pe teritoriul Uniunii Europene [articolul 81 alineatul (2) și articolul 57 alineatul (1) din RADMIC].

În absența unei dovezi de utilizare efectivă a mărcii anterioare (în afara cazului în care există motive întemeiate de neutilizare) sau în lipsa unei traduceri, în cazul în care aceasta a fost solicitată de Divizia de anulare, cererea de declarare a nulității va fi respinsă, în măsura în care a fost întemeiată pe articolul 25 alineatul (1) litera (e) din RDMIC. Dacă marca anterioară a fost utilizată doar pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, marca va fi considerată, în scopul examinării cererii de declarare a nulității, ca fiind înregistrată numai pentru acea parte din produsele sau serviciile respective [a se vedea, prin analogie, articolul 57 alineatele(2) și (3) din RMC].

La examinarea dovezilor de utilizare, Divizia de anulare va aplica principiile explicate în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 6, Dovada utilizării.

4.1.5 Încetarea schimbului de observații

În cazul în care observațiile părților nu conțin fapte, dovezi sau argumente noi care să fie, *prima facie*, relevante pentru adoptarea unei decizii cu privire la fondul cauzei, Divizia de anulare va informa ambele părți că procedura scrisă este încheiată și că va fi adoptată o decizie pe baza probelor de care dispune la acel moment [articolul 53 alineatul (2) din RDMIC].

Faptele, dovezile sau argumentele prezentate după notificarea părților cu privire la încheierea procedurii scrise vor fi considerate inadmisibile, mai puțin în situații excepționale, de exemplu atunci când dovezile nu erau disponibile într-o etapă anterioară sau când un fapt a intervenit în cursul procedurii [articolul 63 alineatul (2) din RDMIC, a se vedea punctul 2.4 de mai sus].

4.1.6 Prelungirea termenelor și suspendarea

4.1.6.1 Prelungirea termenelor

Solicitarea de către o parte a prelungirii unui termen se face înaintea expirării termenului respectiv [articolul 57 alineatul (1) din RADMIC].

În general, se acceptă o primă cerere de prelungire a unui termen, însă nu vor fi acceptate automat și alte prelungiri. În special, Divizia de anulare poate condiționa

prelungirea unui termen de acordul celeilalte sau celorlalte părți la procedură [articolul 57 alineatul (2) din RADMIC].

Argumentele în susținerea oricărei solicitări suplimentare de prelungire trebuie comunicate Diviziei de anulare. Cererea de prelungire a termenului trebuie să menționeze motivele pentru care părțile nu pot respecta termenul. Obstacolele întâmpinate de reprezentanții părților nu justifică prelungirea termenelor (a se vedea, prin analogie, Ordonanța din 5 martie 2009, C-90/08 P, „CORPO LIVRE/LIVRE”, punctele 20-23).

Prelungirea nu va avea ca efect un termen mai lung de șase luni [articolul 57 alineatul (1) din RADMIC]. Ambele părți sunt informate cu privire la orice prelungire a unui termen.

4.1.6.2 Suspendarea

Divizia de anulare va suspenda procedura din proprie inițiativă după ascultarea părților, cu excepția cazului în care există motive speciale de continuare a procedurii, când s-a adus în atenția Diviziei de anulare faptul că valabilitatea DMIC contestat este deja pe rolul unei instanțe naționale competente, în baza unei cereri reconvenționale introduse în fața acesteia și că instanța națională nu își suspendă procedura [articolul 91 alineatul (2) din RADMIC].

Divizia de anulare poate suspenda procedura atunci când circumstanțele o cer, în special:

- atunci când cererea de declarare a nulității se bazează pe un desen sau model industrial anterior sau pe o marcă anterioară pentru care procesul de înregistrare este în curs, până la adoptarea unei hotărâri definitive în cadrul procedurii de declarare a nulității [articolul 25 alineatul (1) literele (d) și (e) din RADMIC];
- atunci când cererea de declarare a nulității se bazează pe un desen sau model industrial anterior sau pe o marcă anterioară a cărei (cărei) valabilitate este contestată într-o procedură administrativă sau judiciară, până la adoptarea unei hotărâri definitive în cadrul procedurii de declarare a nulității;
- atunci când Divizia de anulare primește o cerere comună de suspendare, semnată de ambele părți, în vederea soluționării pe cale amiabilă a cauzei [articolul 31 alineatul (5) din RADMIC];
- atunci când mai multe cereri de declarare a nulității au fost depuse în legătură cu același DMIC, iar examinarea preliminară relevă, pe baza uneia dintre aceste cereri, posibilitatea ca DMIC să fie nul. Divizia de anulare va soluționa mai întâi această cerere și poate suspenda celelalte proceduri de declarare a nulității [articolul 32 alineatul (2) din RADMIC].

Divizia de anulare dispune de puteri discreționare extinse pentru a decide asupra caracterului adecvat al suspendării. Decizia privind suspendarea trebuie să țină seama de echilibrul dintre interesele părților respective, inclusiv de interesul solicitantului de a obține o hotărâre într-o perioadă de timp rezonabilă (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 16 mai 2011, T-145/08, „Atlas”, punctele 68-77).

Divizia de anulare va notifica părțile cu privire la decizia de a acorda o suspendare. În cazul în care suspendarea este acordată pe o perioadă determinată, Divizia de anulare va specifica, în comunicarea sa, data reluării procedurii. Procedura va fi reluată în ziua imediat următoare expirării perioadei de suspendare.

În cazul în care suspendarea este acordată pe o perioadă nedeterminată, procedura de declarare a nulității va fi reluată atunci când părțile vor informa Divizia de anulare cu privire la faptul că evenimentul care a justificat suspendarea a avut loc sau, după caz, a încetat să existe. Data reluării va fi specificată în comunicarea Diviziei de anulare sau, în absența acestei specificații, în ziua imediat următoare datei comunicării respective.

În cazul în care suspendarea a intervenit în timpul curgerii unui termen-limită, părții în cauză îi va fi acordat un termen de două luni de la data reluării procedurii, pentru a-și prezenta observațiile.

În cazul în care suspendarea a fost solicitată în comun de către părți, perioada va fi întotdeauna de un an, indiferent de perioada solicitată de părți. Oricare dintre părți poate pune capăt suspendării („opting out”), indiferent dacă cealaltă parte este sau nu de acord.

În cazul în care o parte renunță la suspendare, aceasta va lua sfârșit după două săptămâni de la informarea în acest sens a părților. Procedura va fi reluată în ziua imediat următoare. Dacă suspendarea a intervenit în timpul curgerii unui termen-limită, părții în cauză îi va fi acordat un termen de două luni de la data reluării procedurii, pentru a-și prezenta observațiile.

4.1.7 Probațiunea

Părțile pot prezenta dovezi sub formă de documente și mijloace de probă, expertize și opinii ale martorilor și/sau declarații scrise date sub jurământ sau în mod solemn sau cu efect echivalent conform legislației statului în care sunt făcute [articolul 65 alineatul (1) din RDMIC].

Atunci când o parte oferă dovezi sub formă de declarații ale martorilor sau de expertize, Divizia de anulare va invita partea în cauză să prezinte în scris declarația martorului sau expertiza, cu excepția cazului în care se consideră oportună o audiere (articolul 65 din RDMIC; articolele 43 și 46 din RADMIC).

4.1.8 Procedura orală

Procedura orală va avea loc la cererea Diviziei de anulare sau a oricăreia dintre părți [articolul 64 din RDMIC; articolul 38 alineatul (1) și articolul 42 din RADMIC].

În cazul în care o parte solicită procedura orală, Divizia de anulare dispune de o amplă putere de apreciere în ceea ce privește necesitatea reală a acestei proceduri. Audierea nu va avea loc dacă Divizia de anulare dispune de toate informațiile necesare ca temei pentru dispozitivul hotărârii de declarare a nulității (Hotărârea din 13 mai 2008, R 135/2007-3 – „Automatic machines for games”, punctul 14).

În cazul în care Divizia de anulare a decis să organizeze o procedură orală și să convoace părțile, perioada de notificare va fi de cel puțin o lună, cu excepția cazului în care părțile convin asupra unei perioade mai scurte.

Întrucât scopul oricărei proceduri orale este de a clarifica toate punctele rămase de soluționat înaintea adoptării unei hotărâri cu privire la fondul cauzei, este necesar ca, în convocările trimise, Divizia de anulare să atragă atenția părților asupra punctelor care, în opinia sa, trebuie discutate. În măsura în care consideră că anumite chestiuni o impun, cât și pentru facilitarea audierii, Divizia de anulare poate invita părțile să prezinte observații scrise sau probe înainte de ședința de audiere. Perioada fixată de Divizia de anulare pentru primirea acestor observații va ține seama de faptul că acestea trebuie să fie recepționate într-o perioadă de timp rezonabilă, pentru a putea fi comunicate și celorlalte părți.

De asemenea, părțile pot prezenta, din proprie inițiativă, dovezi în susținerea argumentelor lor. Totuși, în cazul în care aceste dovezi au fost prezentate într-o etapă anterioară a procedurii, Divizia de anulare este singura care va putea aprecia dacă mijloacele de probă sunt sau nu sunt admisibile, respectând principiul audierii ambelor părți atunci când consideră necesară audierea.

Procedura orală, inclusiv pronunțarea hotărârii, este publică, cu condiția ca DMIC contestat să fi fost publicat, mai puțin în cazul în care admiterea publicului ar putea prezenta inconveniente grave și nejustificate, în special pentru o parte la procedură. Părțile sunt informate în acest sens, în citație.

Părțile vor primi câte o copie a procesului-verbal care conține principalele puncte ale procedurii orale și declarațiile relevante ale părților (articolul 46 din RADMIC).

4.2 Examinarea

4.2.1 Începerea examinării

Divizia de anulare începe examinarea cererii imediat ce părțile au fost informate cu privire la faptul că etapa scrisă a procedurii s-a încheiat și că nu mai pot fi prezentate alte observații (articolul 53 din RDMIC).

4.2.2 Examinarea motivelor de nulitate

Motivele pentru care un DMIC poate fi declarat nul sunt menționate integral la articolul 25 din RDMIC. O cerere de declarare a nulității care invocă un alt motiv decât cele menționate în RDMIC (de exemplu, acuzația că titularul a acționat cu rea-credință atunci când a solicitat înregistrarea DMIC) va fi respinsă ca inadmisibilă în ceea ce privește acest motiv invocat (Hotărârea din 18 martie 2010, T-9/07, „Representation of a circular promotional item”, punctele 30-31).

În cerere pot fi invocate mai multe motive, fără ca acest lucru să atragă taxe suplimentare. În cazul în care solicitantul utilizează formularul pus la dispoziție de Oficiu, trebuie să bifeze în căsuțele corespunzătoare motivul (motivele) invocat(e) în cerere.

Fiecare motiv trebuie să fie susținut cu faptele, dovezile și argumentele corespunzătoare.

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) din RDMIC include mai multe motive, și anume neîndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 4 din RDMIC (noutatea, caracterul individual și vizibilitatea părților componente ale produselor complexe), motivele specificate la articolul 8 alineatele (1) și (2) din RDMIC (funcția tehnică și desene sau modele industriale de interconexiuni), precum și motivul prevăzut la articolul 9 din RDMIC (contradicția cu ordinea publică sau cu bunele moravuri).

În cazul în care în formularul de cerere este bifată căsuța „Motive”, corespunzătoare articolului 25 alineatul (1) litera (b) din RDMIC, Divizia de anulare va stabili motivul (motivele) specific(e) invocat(e) de solicitant, luând în considerare faptele, dovezile și argumentele menționate în declarația motivată și va limita, în mod corespunzător, sfera de aplicare a examinării cererii (Hotărârea din 17 aprilie 2008, R 976/2007-3 – „Radiators for heating”, punctul 26).

Aceeași regulă se aplică și în cazul căsuței „Motive” din formularul de cerere, corespunzătoare articolului 25 alineatul (1) literele (c), (d), (e), (f) sau (g) din RDMIC.

Divizia de anulare trebuie să examineze cererea ținând seama de toate motivele prezentate în expunerea de motive inițială, chiar și atunci când nu au fost bifate căsuțele corespunzătoare din formularul de cerere. Așadar, dacă solicitantul a menționat în expunerea de motive că DMIC contestat „nu este nou”, aceasta constituie o expunere de motive valabilă, chiar dacă nu a fost bifată căsuța „Motive” referitoare la condițiile prevăzute la articolele 4-9 din RDMIC (Hotărârea din 2 august 2007, R 1456/06-3 – „Saucepan handle”, punctul 10).

În cazul în care un solicitant contestă în mod expres noutatea unui DMIC și prezintă dovezi ale unei divulgări anterioare, se presupune că dorește declararea nulității pe baza motivului prevăzut la articolul 25 alineatul (1) litera (b) din RDMIC, în coroborare cu articolul 4 din RDMIC. Prin urmare, Divizia de anulare va examina și caracterul individual al DMIC contestat (Hotărârea din 22 noiembrie 2006, R 196/2006-3 – „Underwater motive device”).

Solicitantul nu poate invoca noi motive de nulitate după data depunerii cererii. Totuși, solicitantul poate depune o altă cerere de declarare a nulității, întemeiată pe motive diferite.

În cazul în care cererea poate fi susținută pe baza uneia dintre motivele prezentate de solicitant, Divizia de anulare nu va adopta o decizie asupra celorlalte (decizia 15/12/2004 – ICD 321). Dacă o cerere poate fi susținută de existența unuia dintre desenele sau modelele industriale ori a drepturilor anterioare invocate de către solicitant, celelalte desene sau modele ori drepturi anterioare nu vor mai fi examinate (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 16 septembrie 2004, T-342/02, „MGM/M.G.M.” și Ordonanța din 11 mai 2006, T-194/05, „TELETECH INTERNATIONAL/TELETECH ET AL”).

5 Diferitele motive de nulitate

5.1 Desenul sau modelul industrial nu corespunde definiției

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (a) din RDMIC, un desen sau model industrial comunitar poate fi declarat nul dacă acesta nu corespunde definiției de la articolul 3 litera (a) din RDMIC. Această situație apare în cazul în care imaginile DMIC

sunt discordante și reprezintă produse diferite sau când reprezentarea grafică include doar simple reprezentări din natură (peisaje, fructe, animale etc.) care nu sunt considerate produse în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din RDMIC.

5.2 Absența drepturilor

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (c) din RDMIC, un desen sau model industrial comunitar poate fi declarat nul dacă, în temeiul unei hotărâri judecătorești, titularul nu deține drepturi asupra desenului sau modelului industrial comunitar în sensul articolului 14 din RDMIC.

Din textul „în temeiul unei hotărâri judecătorești”, menționat la articolul 25 alineatul (1) litera (c) din RDMIC, reiese clar faptul că Divizia de anulare nu are nicio competență în a stabili cine are drepturi asupra unui desen sau model industrial comunitar în sensul articolului 14 din RDMIC. Această jurisdicție aparține oricărei instanțe naționale competente în sensul articolului 27 și al articolului 79 alineatele (1) și (4) din RDMIC, în coroborare cu articolul 93 din RDMIC. În absența unei decizii pronunțate de o instanță, Divizia de anulare nu poate declara că desenul sau modelul industrial comunitar contestat este nul în sensul articolului 25 alineatul (1) litera (c) din RDMIC (decizia 11/02/2008, R 64/2007-3 – „Loudspeaker”, punctul 15).

De asemenea, articolul 15 alineatul (1) din RDMIC, referitor la cererea de recunoaștere ca titular legitim al desenului sau modelului industrial comunitar, nu este relevant în ceea ce privește motivul prevăzut la articolul 25 alineatul (1) litera (c) din RDMIC.

Acest tip de cerere se înscrie în categoria „acțiunilor în materia desenelor sau modelelor industriale comunitare, altele decât cele menționate la articolul 81 din RDMIC”, prin urmare ține mai degrabă de competența unei instanțe naționale, în temeiul articolului 93 alineatul (1) din RDMIC, decât de competența Diviziei de anulare. Acest lucru este confirmat de textul articolului 27 alineatul (3) din RADMIC, care se referă la acest tip de cerere formulată „în fața unei instanțe”.

5.3 Funcția tehnică

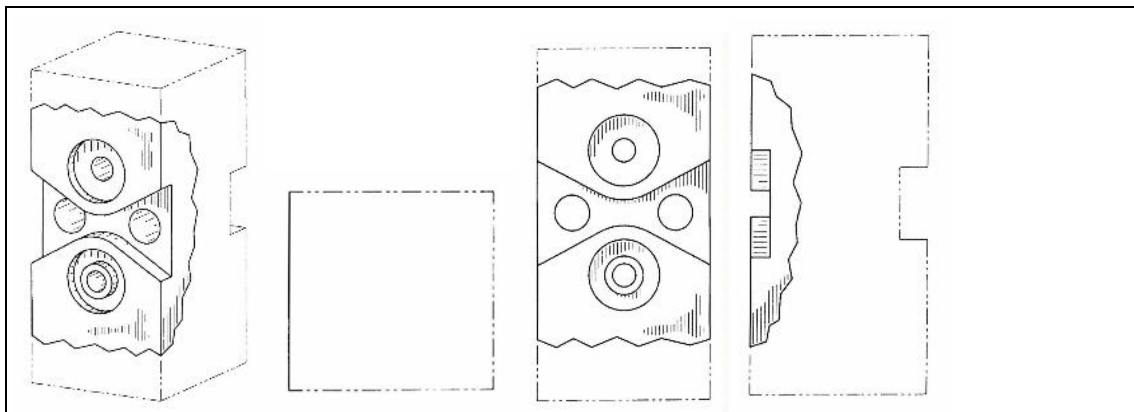
Articolul 8 alineatul (1) din RDMIC prevede că „[u]n desen sau model industrial comunitar nu conferă drepturi asupra caracteristicilor aspectului unui produs care sunt impuse exclusiv de funcția sa tehnică”.

5.3.1 Raționamentul

„Articolul 8 alineatul (1) din RDMIC neagă protecția acelor caracteristici care țin de aspectul unui produs, care au fost selectate exclusiv pentru a permite acestuia să își îndeplinească funcția, spre deosebire de caracteristicile care au fost selectate, cel puțin într-o anumită măsură, în scopul îmbunătățirii aspectului vizual al produsului”, după cum a stabilit Camera a treia de recurs (Hotărârea din 22 octombrie 2009, R 690/2007-3 – „Chaff cutter”, punctul 35 și următoarele).

Faptul că, în temeiul articolului 8 alineatul (1) din RDMIC, se neagă protecția unei anumite caracteristici care ține de aspectul unui produs, nu înseamnă că întregul desen sau model industrial trebuie să fie declarat nul în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b) din RDMIC. Desenul sau modelul, în ansamblul său, va fi nul

numai în cazul în care *toate caracteristicile esențiale* care țin de aspectul produsului în cauză au fost impuse exclusiv de funcția sa tehnică (Hotărârea din 29 aprilie 2010, R 211/2008-3 – „Fluid distribution equipment”, punctul 36).



DMIC nr. 232996-0008 pentru „Echipamente de distribuție a fluidelor” (Camera a treia de recurs, Hotărârea din 29 aprilie 2010, R 211/2008-3)

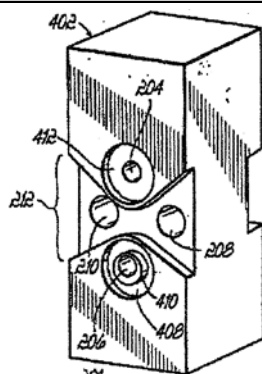


FIG. 4

Desen preluat din cererea anterioară de brevet european (EP 1 568 418 A2) referitor la „o metodă și un sistem de fixare și/sau aliniere a componentelor unui dozator de lichide”

5.3.2 Examinarea

Pentru a stabili dacă caracteristicile esențiale ale aspectului produsului în care va fi inclus DMIC contestat sunt impuse exclusiv de funcția tehnică a produsului, mai întâi este necesar să se determine care este funcția tehnică a aceluia produs. Trebuie luată în considerare menționarea specifică din cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial [articolul 36 alineatul (2) din RDMIC], dar și, atunci când este cazul, desenul propriu-zis, în măsura în care acesta redă în mod clar natura, destinația sau funcția produsului (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 18 martie 2010, T-9/07, „Representation of a circular promotional item”, punctul 56).

Faptul că dispozițiile articolului 8 alineatul (1) din RDMIC se aplică sau nu trebuie apreciat în mod obiectiv, și nu din perspectiva utilizatorului avizat care poate să aibă cunoștințe tehnice limitate.

Funcționalitatea tehnică a caracteristicilor unui desen sau model industrial poate fi apreciată, *inter alia*, ținând seama de documentele referitoare la brevetele care descriu elementele funcționale ale formei respective.

În funcție de caz, în special de gradul de dificultate, Divizia de anulare poate desemna un expert [articolul 65 alineatul (3) din RDMIC și articolul 44 din RADMIC].

5.3.3 Forme alternative

Articolul 8 alineatul (1) din RDMIC nu prevede faptul că o anumită caracteristică trebuie să fie singurul mijloc în care se poate realiza funcția tehnică a produsului. Acest articol se aplică în cazul în care necesitatea realizării funcției tehnice a produsului a reprezentat singurul factor relevant atunci când au fost selectate caracteristicile respective (Decizia din 22 octombrie 2009, R 690/2007-3 – „Chaff cutters”, punctele 31-32).

Examinarea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din RDMIC trebuie să se efectueze printr-o analiză a desenului sau modelului industrial comunitar și nu a desenelor sau modelelor industriale constând în alte forme.

5.4 Desene și modele de interconexiuni

Caracteristicile unui DMIC sunt excluse de la protecție dacă trebuie să fie reproduse obligatoriu în forma și dimensiunile lor exacte pentru ca produsul în care este încorporat sau căruia i se aplică desenul sau modelul să poată fi racordat mecanic la un alt produs, să poată fi plasat în interiorul sau în jurul unui alt produs sau pus în contact cu un alt produs, astfel încât fiecare dintre produse să își îndeplinească funcția proprie. În cazul în care articolul 8 alineatul (2) din RDMIC se aplică tuturor caracteristicilor esențiale ale DMIC, acesta din urmă trebuie declarat nul (Hotărârea din 20 noiembrie 2007, ICD 2970).

Solicitantul este cel care trebuie să facă dovada că un DMIC poate fi contestat în temeiul articolului 8 alineatul (2) din RDMIC. Solicitantul trebuie să justifice existența produsului ale cărui dimensiuni și formă impun dimensiunile și forma DMIC și să prezinte fapte, dovezi și argumente care să demonstreze funcțiile îndeplinite de acest produs și de acest DMIC, în mod individual și/sau în combinație.

Ca excepție, articolul 8 alineatul (2) din RDMIC nu se aplică unui desen sau model industrial comunitar al cărui scop este de a permite asamblarea multiplă sau conectarea produselor reciproc interschimbabile în cadrul unui sistem modular [articolul 8 alineatul (3) din RDMIC]. Titularul este cel care trebuie să facă dovada că desenul sau modelul industrial comunitar servește acestui scop.

5.5 Absența noutății și a caracterului individual

5.5.1 Divulgarea desenului sau modelului industrial anterior

5.5.1.1 Principii generale

Contestarea valabilității unui DMIC din cauza absenței noutății sau a caracterului individual necesită dovezi potrivit cărora un desen sau model industrial anterior identic sau care produce o impresie de ansamblu similară a fost divulgat publicului înainte de data depunerii cererii de înregistrare sau, în cazul în care se invocă prioritatea, înainte de data de prioritate (articolele 5 și 6 din RDMIC).

Publicul în cauză este format din membri ai grupurilor specializate din sectorul în cauză, care funcționează în Uniunea Europeană [articolul 7 alineatul (1) din RDMIC].

În sensul articolului 7 din RDMIC, un „desen sau model industrial” înseamnă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, care îi conferă, în special, caracteristicile liniilor, conturilor, culorilor, formei, texturii și/sau a materialelor și/sau a ornamentației produsului în sine [articolul 3 litera (a) din RDMIC]. Faptul că un „desen sau model industrial” anterior, în sensul articolului 3 litera (a) din RDMIC, se bucură sau nu de protecție juridică (ca desen sau model, ca marcă sau ca operă protejată prin drepturi de autor, ca model de utilitate sau altele) este lipsit de importanță.

Se presupune că un desen sau model industrial care a fost pus la dispoziția publicului, în orice loc din lume și în orice moment, ca urmare a înregistrării ori în alte împrejurări, sau a fost expus, utilizat în comerț ori făcut public în orice alt mod, a fost divulgat în sensul aplicării articolelor 5 și 6 din RDMIC [articolul 7 alineatul (1) din RDMIC].

Totuși, acțiunile de divulgare a unui desen sau model industrial anterior nu vor fi luate în considerare în cazul în care titularul prezintă fapte, dovezi și argumente convingătoare în susținerea ideii că aceste acțiuni nu ar fi putut deveni cunoscute, în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Comunitate [articolul 7 alineatul (1) din RDMIC; articolul 63 alineatul (1) din RDMIC] (Hotărârea din 22 martie 2012, R 1482/2009-3 – „Insulation blocks”, punctul 38).

Alte excepții vor fi menționate la punctele 5.5.1.7 - 5.5.1.8 de mai jos.

5.5.1.2 Publicări oficiale

Publicarea unui desen sau model industrial anterior în buletinul oricărui birou de proprietate industrială din lume constituie o divulgare și numai („exceptând”) în cazul în care această publicare nu poate deveni, în mod rezonabil, cunoscută profesioniștilor din sectorul în cauză din Uniunea Europeană, această regulă este afectată de o excepție. Prin urmare, odată ce solicitantul a prezentat dovada publicării, se consideră că divulgarea a avut loc și, având în vedere globalizarea piețelor, titularului îi revine sarcina de a prezenta fapte, argumente sau dovezi contrare, și anume că publicarea desenului sau modelului industrial anterior nu ar fi putut deveni, în mod rezonabil, cunoscută grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Uniunea Europeană (Hotărârea din 27 octombrie 2009, R 1267/2008-3 – „Watches”, punctul 35 și următoarele; Hotărârea din 7 iulie 2008, R 1516/2007-3 – „Cans”, punctul 9).

Publicările în buletinele de mărci și brevete ar fi putut deveni, de asemenea, cunoscute, în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză, care funcționează în Uniunea Europeană. Prin urmare, în cazul în care aspectul unui produs a fost depus și publicat ca marcă, acest fapt va fi considerat ca fiind o divulgare a unui „desen sau model industrial”, în sensul articolului 7 din RDMIC (Hotărârea din 16 decembrie 2010, T-513/09, „Seated figure”, punctul 20). Același lucru este valabil și în cazul în care reprezentările conținute într-o cerere de brevet prezintă aspectul unui produs industrial sau artizanal (Hotărârea din 22 martie 2010, R 417/2009-3 – „Drinking straws”, punctul 21). Totuși, simpla prezență a unui document la un oficiu pentru brevete și mărci, care este divulgat publicului doar prin intermediul unei cereri de consultare publică, nu înseamnă că acel document a devenit cunoscut, în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză, așadar nu face dovada divulgării unui desen sau model industrial anterior, în sensul articolului 7 din

RDMIC (Hotărârea din 22 martie 2012, R 1482/2009-3 – „Insulation blocks”, punctele 39 și 43).

Pentru a justifica divulgarea, certificatul de înregistrare trebuie să specifice data publicării, indiferent de data depunerii sau de data înregistrării. Este însă suficient ca data publicării să poată fi identificată prin menționarea unui cod INID [„număr de identificare a datelor (bibliografice) stabilit prin acord internațional, astfel cum este standardizat prin standardul ST.9 al OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale). A se vedea Hotărârea Diviziei de anulare din 14 noiembrie 2006 (ICD 2061)].

5.5.1.3 Expoziții și utilizări în comerț

Divulgarea unui desen sau model industrial la o expoziție internațională organizată oriunde în lume constituie un eveniment care poate deveni cunoscut, în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Uniunea Europeană, exceptând cazul în care sunt furnizate dovezi contrare (Hotărârea din 26 martie 2010, R 9/2008-3 – „Footwear”, punctele 73-82; Hotărârea din 1 iunie 2012, R 1622/2010-3 – „Lamps”, punctul 24).

Utilizarea în comerț constituie un alt exemplu menționat la articolul 7 alineatul (1) din RDMIC ca mijloc de divulgare a unui desen sau model industrial, indiferent dacă această utilizare are loc în interiorul sau în afara UE (Hotărârea din 26 martie 2010, R 9/2008-3 – „Footwear”, punctele 63-71).

Divulgarea unui desen sau model industrial poate fi rezultatul utilizării în comerț, chiar dacă în dosar nu există dovezi disponibile cu privire la faptul că produsele în care este încorporat desenul sau modelul industrial anterior au fost efectiv puse în circulație pe piața din Europa. Este suficient ca produsele să fi fost oferite spre vânzare în cataloagele distribuite (Hotărârea din 22 octombrie 2007, R 1401/2006-3 – „Ornamentation”, punctul 25) sau au fost importate dintr-o țară terță în Uniunea Europeană (Hotărârea din 14 iunie 2011, T-68/10, „Watch attached to a lanyard”, punctele 31-32) sau să fi făcut obiectul unui act de cumpărare între doi operatori europeni (Hotărârea din 9 martie 2012, T-450/08, „Bottle”, punctele 30-45).

Este de ajuns ca divulgarea să fi avut loc la un moment care poate fi identificat cu o certitudine rezonabilă, înainte de data depunerii sau de data de prioritate a DMIC contestat, chiar dacă nu se cunoaște data exactă a divulgării (Hotărârea din 14 iunie 2011, T-68/10, „Watch attached to a lanyard”, punctele 31-32).

5.5.1.4 Divulgări prin internet

În principiu, divulgările prin internet fac parte din desenele anterioare. Informațiile divulgate prin internet sau prin bazele de date online sunt considerate a fi divulgate publicului la data postării lor. Site-urile internet conțin adesea informații extrem de importante. Anumite informații pot chiar fi disponibile numai pe internet, prin aceste site-uri. Aici sunt incluse, de exemplu, publicațiile online ale înregistrărilor desenelor sau modelelor industriale de oficiile de proprietate industrială.

Natura internetului poate face dificilă stabilirea datei reale la care informațiile au fost efectiv divulgate publicului. De exemplu, nu toate paginile web menționează data la care sunt publicate. În plus, site-urile sunt actualizate cu ușurință, însă majoritatea nu

prezintă nici arhiva materialelor afișate anterior și nici evidența afișărilor, care să permită publicului să stabilească exact ce anume a fost publicat și când.

În acest context, data divulgării prin internet va fi considerată sigură în special în următoarele situații:

- site-urile web oferă informații privind data și ora modificărilor aplicate în timp unui fișier sau unei pagini web (de exemplu, după cum sunt disponibile pentru Wikipedia sau anexate automat conținutului, de exemplu mesaje pe forumuri și bloguri) sau
- datele de indexare sunt atribuite paginii web prin intermediul motoarelor de căutare (de exemplu, din memoria temporară Google) sau
- o captură de ecran a unei pagini web poartă o anumită dată sau
- informațiile referitoare la actualizările unei pagini web sunt disponibile de la un serviciu internet de arhivare.

Nici restricționarea accesului la un grup limitat de persoane (de exemplu prin protecția asigurată prin parolă), nici solicitarea unei taxe de acces (analogă cumpărării unei cărți sau abonării la un ziar) nu împiedică o pagină web să facă parte din informațiile disponibile referitoare la nivelul tehnologic. Este suficient ca pagina web să fie disponibilă fără nicio mențiune referitoare la confidențialitate, iar condițiile de accesibilitate să poată fi în mod rezonabil îndeplinite de către profesioniștii europeni aparținând grupurilor în cauză.

5.5.1.5 Declarații scrise, date în mod solemn sau sub jurământ

În principiu, declarațiile depuse sub jurământ nu sunt, în sine, suficiente pentru a dovedi un fapt precum divulgarea unui desen sau model industrial anterior. Totuși, ele pot corobora și/sau clarifica exactitatea documentelor suplimentare (Hotărârea din 14 octombrie 2009, R 316/2008-3 – „Fireplaces”, punctul 22. A se vedea, prin analogie, Hotărârea din 13 mai 2009, T-183/08, „SCHUHPARK/SCHUHPARK”, punctul 43).

Pentru a aprecia valoarea probantă a unei declarații depuse sub jurământ, trebuie să se țină seama, în primul rând, de credibilitatea informațiilor pe care le conține aceasta. Apoi, este necesar să se țină seama în special de persoana de la care provine documentul, de împrejurările întocmirii acestuia, de destinatarul său și să se ridice problema dacă respectivul document pare logic și de încredere având în vedere cuprinsul său (Hotărârea din 9 martie 2012, T-450/08, „Bottle”, punctele 39-40).

Declarațiile sub jurământ și alte dovezi documentare provenind de la părți care au interes în declararea nulității DMIC au o valoare probantă mai scăzută comparativ cu documentele care provin dintr-o sursă neutră (Hotărârea din 14 iunie 2011, T-68/10, „Watch attached to a lanyard”, punctele 33-36).

5.5.1.6 Divulgarea insuficientă

Aspectul divulgării desenului sau modelului industrial anterior îl precede pe cel referitor la producerea aceleiași impresii de cele două desene sau modele asupra utilizatorului avizat. În cazul în care desenul sau modelul anterior nu a fost divulgat publicului sau a

fost, dar într-un mod care nu respectă condițiile de la articolul 7 alineatul (1) din RDMIC, atunci există motive suficiente de respingere a cererii, în măsura în care aceasta este întemeiată pe articolele 5 și 6 din RDMIC (Hotărârea din 10 martie 2008, R 586/2007-3 – „Barbecues”, punctul 22 și următoarele).

Întrucât nici RDMIC, nici RADMIC nu prevăd nicio formă specifică a probelor necesare pentru stabilirea divulgării, dovezile în susținerea divulgării rămân la aprecierea solicitantului. Divizia de anulare va efectua o apreciere globală a acestor dovezi, ținând seama de toți factorii relevanți întâlniți în cauza respectivă. Divulgarea nu poate fi demonstrată prin probabilități sau prin prezumții, ci trebuie să se întemeieze pe elemente concrete și obiective care dovedesc o divulgare efectivă și suficientă a desenului sau modelului industrial anterior (Hotărârea din 9 martie 2012, T-450/08, „Bottle”, punctele 21-24).

O examinare globală a mijloacelor de probă presupune ca acestea să fie evaluate unele prin prisma celorlalte. Chiar dacă unele mijloace de probă nu sunt, în sine, concludente în ceea ce privește divulgarea, ele pot contribui la stabilirea divulgării atunci când sunt examinate în combinație cu alte elemente (Hotărârea din 9 martie 2012, T-450/08, „Bottle”, punctele 25 și 30-45).

Divizia de anulare nu este obligată să stabilească, prin presupuneri și deducții, desenele sau modelele industriale anterioare, dintre cele reprezentate în documentele justificative depuse de solicitant, care pot fi relevante, dacă solicitantul nu oferă precizări suplimentare în acest sens (a se vedea punctul 3.1.9.2 de mai sus). Așadar, desenele sau modelele industriale anterioare, altele decât cele menționate în mod expres de solicitant ca desene sau modele industriale anterioare, nu vor fi luate în considerare [Hotărârea din 4 octombrie 2006 (ICD 2228)].

În cazul în care reprezentarea desenului sau modelului industrial anterior nu îl redă în mod adecvat, făcând astfel imposibilă orice comparație cu desenul sau modelul industrial contestat, aceasta nu este considerată drept divulgare, în sensul articolului 7 alineatul (1) din RDMIC (Hotărârea din 10 martie 2008, „Barbecues”, R 586/2007-3, punctul 22 și următoarele).

5.5.1.7 Divulgarea față de terți, în condiții de confidențialitate explicite sau implicite

Divulgarea desenului sau modelului industrial comunitar față de un terț în condiții de confidențialitate explicite sau implicite nu se consideră a fi o divulgare făcută publicului [articolul 7 alineatul (1) din RDMIC].

Prin urmare, divulgarea unui desen sau model industrial față de un terț în contextul negocierilor comerciale nu are efect în cazul în care părțile în cauză au convenit că informațiile comunicate reciproc trebuie să rămână secrete [Hotărârea din 20 iunie 2005 (ICD 172) punctul 22].

5.5.1.8 Divulgarea în perioada de prioritate

O cerere de înregistrare a unui DMIC poate invoca prioritatea uneia sau mai multor cereri precedente referitoare la același desen sau model sau la un model de utilitate în sau pentru orice stat care este parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (articolul 41 din RDMIC; articolul 8 din

RADMIC). Dreptul de prioritate se acordă pe o perioadă de șase luni de la data depunerii primei cereri.

Efectul dreptului de prioritate constă în faptul că data de prioritate va fi considerată data depunerii cererii pentru un DMIC înregistrat, în sensul articolelor 5, 6, 7, 22, al articolului 25 alineatul (1) litera (d) și al articolului 50 alineatul (1) din RDMIC (articolul 43 din RDMIC).

O revendicare a priorității referitoare la „aceiași desen sau model ori model de utilitate”, presupune identitatea cu DMIC corespondent, fără nicio caracteristică adăugată sau eliminată. Cererea privind prioritatea este însă valabilă dacă DMIC și cererea precedentă diferă numai prin detalii neesențiale.

Atunci când examinează o cerere de înregistrare a unui DMIC, Oficiul nu verifică dacă această cerere se referă la „aceiași desen sau model ori model de utilitate” a căruia prioritate este revendicată.

Examinarea unei revendicări a priorității va fi însă efectuată de Oficiu în cazul în care solicitantul contestă valabilitatea acesteia sau dacă titularul neagă efectele divulgării unui desen sau model industrial, în sensul articolelor 5, 6 și 7 din RDMIC, atunci când divulgarea a avut loc în cursul perioadei de prioritate.

În cazul în care valabilitatea cererii privind prioritatea este decisivă pentru rezultatul cererii de înregistrare, Oficiul poate fie să se pronunțe asupra valabilității acestei cereri în decizia cu privire la fondul cauzei, fie să suspende procedura din proprie inițiativă, pentru a permite titularului să remedieze eventualele nereguli într-un termen dat [articolul 45 alineatul (2) litera (d) din RDMIC; articolul 1 alineatul (1) litera (f), articolul 10 alineatul (3) litera (c), articolele (7) și (8) din RADMIC].

Procedura de declarare a nulității se reia îndată ce deficiențele au fost remediate sau a fost adoptată o decizie privind pierderea dreptului de prioritate [articolul 46 alineatele (1) și (4) din RDMIC] (referitor la reluarea procedurii, a se vedea punctul 4.1.6.2 de mai sus).

5.5.1.9 Perioada de grație

Articolul 7 alineatul (2) din RDMIC prevede o „perioadă de grație” de douăsprezece luni înainte de data depunerii sau de data de prioritate a DMIC contestat. Divulgarea DMIC în această perioadă nu va fi luată în considerare dacă este făcută de către autor sau de către succesorul în drepturi al acestuia.

În principiu, titularul trebuie să demonstreze că el este fie creatorul desenului sau modelului industrial la care se referă cererea, fie succesorul în drepturi al creatorului, în caz contrar neputându-se aplica articolul 7 alineatul (2) din RDMIC (Hotărârea din 14 iunie 2011, T-68/10, „Watch attached to a lanyard”, punctele 26-29).

Totuși, actele de divulgare făcute de un terț ca urmare a informațiilor furnizate sau a acțiunii inițiate de autor sau de succesorul în drepturi al acestuia întră, de asemenea, sub incidența articolului 7 alineatul (2) din RDMIC. Acest lucru poate fi valabil în cazul în care un terț a publicat un desen sau model industrial copiat după unul care a fost divulgat anterior, în cursul perioadei de grație, de titularul însuși (Hotărârea din 2 mai 2011, R 658/2010-3 „Lighting devices”, punctele 37-39).

Excepția prevăzută la articolul 7 alineatul (2) din RDMIC se poate aplica chiar și atunci când desenul sau modelul industrial divulgat anterior nu este strict identic cu desenul sau modelul industrial comunitar contestat, în sensul articolului 5 din RDMIC, întrucât articolul menționat prevede și imunitatea împotriva pierderii caracterului individual, în temeiul articolului 6 din RDMIC (Hotărârea din 2 mai 2011, R 658/2010-3 – „Lighting devices”, punctul 40).

De asemenea, „perioada de grație” se aplică în cazul în care divulgarea unui desen sau model este rezultatul unui abuz față de autor sau față de succesorul în drepturi al acestuia [articolul 7 alineatul (3) din RDMIC]. Se va stabili de la caz la caz, pe baza faptelor, argumentelor și dovezilor prezentate de părți, dacă divulgarea este sau nu este rezultatul unui comportament fraudulos sau necinstit (Hotărârea din 25 iulie 2009, R 0552/2008-3 – „MP3 player recorder”, punctele 24-27).

5.5.2 Evaluarea noutății și a caracterului individual

Un desen sau model industrial va fi protejat ca desen sau model industrial comunitar în măsura în care este nou și are un caracter individual [articolul 4 alineatul (1), articolele 5 și 6 din RDMIC]. Noutatea unui DMIC și caracterul individual al acestuia trebuie să fie examinate la data depunerii acestuia sau, după caz, la data de prioritate a acestuia, având în vedere stadiul relevant al tehnicii. Stadiul relevant al tehnicii este dat de desenele sau modelele industriale anterioare a căror divulgare a fost, conform articolului 7 din RDMIC, justificată de solicitant (articolul 63 din RDMIC).

5.5.2.1 Principii comune

Comparație globală

Desenul sau modelul industrial comunitar trebuie să fie comparat, în mod individual, cu fiecare dintre desenele sau modelele industriale invocate de solicitant. Noutatea unui DMIC și caracterul individual al acestuia nu pot fi anulate prin combinarea desenelor sau modelelor anterioare sau a unor părți din acestea (Hotărârea din 22 iunie 2010, T-153/08, „Communication equipment”, punctele 23-24).

Prin urmare, combinarea caracteristicilor deja divulgate este eligibilă pentru protecție ca DMIC, cu condiția ca această combinație, în ansamblu, să prezinte noutate și caracter individual.

În principiu, toate caracteristicile unui DMIC trebuie să fie luate în considerare atunci când se examinează noutatea și caracterul său individual. Cu toate acestea, există un număr de excepții la acest principiu general.

Caracteristici impuse de o funcție și caracteristici de interconexiune

Caracteristicile care sunt impuse exclusiv de o funcție tehnică și caracteristicile care trebuie, în mod necesar, să fie reproduse în forma și dimensiunile lor exacte pentru a permite interconexiunea cu un alt produs nu pot contribui la noutatea și caracterul individual al unui DMIC. Astfel, aceste caracteristici nu trebuie luate în considerare atunci când se face o comparație între DMIC și stadiul relevant al tehnicii (articolul 8 din RDMIC, a se vedea punctul 5.3.1 de mai sus).

Cerința privind vizibilitatea

Caracteristicile unui DMIC, aplicate unui produs sau încorporate într-o „piesă a unui produs complex”, nu vor fi luate în considerare dacă nu sunt vizibile în cursul utilizării normale a produsului complex respectiv [articolul 4 alineatul (2) din RDMIC].

„Produs complex” înseamnă un produs compus din mai multe piese care pot fi înlocuite, astfel încât să permită dezasamblarea și reasamblarea produsului [articolul 3 litera (c) din RDMIC]. De exemplu, cerința privind vizibilitatea nu se aplică unui DMIC care reprezintă aspectul exterior al unui container de gunoi în ansamblu, deoarece containerele de gunoi pot fi produse complexe în sine, dar nu piese componente ale unor produse complexe [Hotărârea din 23 iunie 2008 (ICD 4919)].

„Utilizare normală” înseamnă utilizarea produsului de către utilizatorul final, cu excepția operațiunilor de întreținere, service sau reparații [articolul 4 alineatul (3) din RDMIC]. „Utilizarea normală” este utilizarea care are loc în conformitate cu destinația produsului complex.

De exemplu, din motive de siguranță, un conector electric este o piesă componentă încorporată, în mod normal, într-o carcasă, pentru protecție împotriva oricărui contact cu eventuali utilizatori atunci când un produs complex, cum ar fi un tren sau un vehicul electric, este în funcțiune. Faptul că această piesă componentă a unui produs complex poate fi, teoretic, făcută vizibilă prin introducerea într-o carcasă transparentă sau sub un capac transparent, constituie un criteriu pur ipotetic și aleatoriu care nu trebuie luat în considerare (Hotărârea din 3 august 2009, R 1052/2008-3 – „Electrical contactors”, punctele 42-53).

Atunci când niciuna dintre caracteristicile unui DMIC aplicate unei piese componente (de exemplu, un inel de etanșare) nu este vizibilă în cursul utilizării normale a produsului complex (de exemplu, un sistem de pompă de căldură), acest DMIC va fi declarat nul, în integralitatea sa [Hotărârea din 10 martie 2008 (ICD 4380)].

Totuși, articolul 4 alineatul (2) din RDMIC nu prevede condiția ca o piesă componentă să fie vizibilă clar, în integralitatea sa, în orice moment al utilizării produsului complex. Este suficient ca întreaga componentă să poată fi văzută o parte din timp, astfel încât toate caracteristicile ei esențiale să poată fi percepute (Hotărârea din 22 octombrie 2009, R 0690/2007-3 – „Chaff cutters”, punctul 21).

În cazul în care caracteristicile unui DMIC, aplicate unei piese componente (de exemplu, un motor cu ardere internă), sunt doar parțial vizibile în cursul utilizării normale a produsului complex (de exemplu, o mașină de tuns iarba), comparația cu stadiul relevant al tehnicii trebuie să fie limitată la părțile vizibile. „În cursul utilizării normale a unei mașini de tuns iarba, aceasta este așezată pe sol, iar utilizatorul stă în picioare în spatele mașinii. Astfel, utilizatorul observă de sus motorul, prin urmare vede în principal, partea superioară a motorului, concluzia fiind că doar aceasta determină impresia de ansamblu produsă de motor” (Hotărârea din 9 septembrie 2011, T-10/08, „Engine”, punctele 20-22).

Caracteristici care se discern cu claritate

Caracteristicile DMIC care nu se pot discerne în mod clar în reprezentarea grafică a acestuia nu pot contribui la noutatea sau caracterul său individual [Directiva 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția

juridică a desenelor și modelelor industriale, considerentul (11)]. În mod similar, în sensul articolelor 5 și 6 din RDMIC, nu pot fi luate în considerare caracteristicile desenului sau modelului industrial anterior care nu au o calitate suficientă pentru a permite ca, în reprezentarea acestuia, să se poată discerne cu claritate toate detaliile (Hotărârea din 10 martie 2008, R 586/2007-3, „Barbecues”, punctele 23-26).

Caracteristicile unui DMIC pot fi completate de caracteristici suplimentare care au fost divulgate publicului în diferite moduri, de exemplu, în primul rând prin publicarea unei înregistrări, iar în al doilea rând prin prezentarea în cataloage a unui produs care încorporează desenul sau modelul industrial înregistrat. Aceste reprezentări trebuie să se refere însă la unul și același desen sau model industrial anterior (Hotărârea din 22 iunie 2010, T-153/08, „Communication equipment”, punctele 25-30).

Caracteristici neinvocate

Caracteristicile unui DMIC care fac obiectul renunțării nu sunt luate în considerare în scopul comparării desenelor sau modelelor industriale. Aceasta se aplică în cazul caracteristicilor unui desen sau model industrial comunitar reprezentat cu linii întrerupte, contururi sau culori sau în orice alt mod, arătând clar faptul că pentru aceste caracteristici nu se solicită protecție (Hotărârea din 14 iunie 2011, T-68/10, „Watch attached to a lanyard”, punctele 59-64).

În schimb, caracteristicile neinvocate ale unui desen sau model industrial înregistrat anterior sunt luate în considerare atunci când se evaluează noutatea și caracterul individual al unui DMIC contestat. În contextul articolelor 5 și 6 din RDMIC, nu are importanță dacă titularul desenului sau modelului industrial înregistrat anterior poate revendica protecție în ceea ce privește aceste caracteristici neinvocate, cu condiția ca ele să fi fost divulgate împreună cu desenul sau modelul industrial anterior în ansamblu.



5.5.2.2 Noutatea

Un desen sau model industrial comunitar va fi considerat nou în cazul în care nu este precedat de un desen sau model industrial identic care a fost divulgat, în temeiul articolului 7 din RDMIC. Desenele sau modelele industriale sunt considerate identice atunci când caracteristicile lor diferă numai prin detalii ne semnificative [articolul 5 alineatul (2) din RDMIC].

Identitatea între desenul sau modelul industrial comunitar și un desen sau model industrial anterior există atunci când acesta din urmă dezvăluie fiecare element constitutiv al celui dintâi. Comparația este limitată la caracteristicile care alcătuiesc DMIC. Prin urmare, nu are importanță dacă desenul sau modelul industrial anterior dezvăluie caracteristici suplimentare. Un desen sau model industrial comunitar nu poate fi nou dacă este inclus într-un desen sau model industrial anterior complex (Hotărârea din 25 octombrie 2011, R 978/2010-3 – „Part of a sanitary napkin”, punctele 20-21).

Cu toate acestea, caracteristicile suplimentare sau distinctive ale DMIC pot fi relevante pentru a putea decide dacă acesta este nou, mai puțin în cazul în care elementele respective sunt atât de ne semnificative încât pot trece neobservate.

Un exemplu de detaliu nesemnificativ îl constituie ușoara diferență de nuanță a motivului de culoare al desenelor sau modelelor comparate (Hotărârea din 28 iulie 2009, R 0921/2008-3 – „Nail files”, punctul 25); alt exemplu se referă la prezentarea, în unul dintre cele două desene sau modele industriale comparate, a unei etichete cu o dimensiune atât de mică încât nu este percepută ca o caracteristică relevantă (Hotărârea din 8 noiembrie 2006, R 0216/2005-3 – „Cafetera”, punctele 23-26), astfel cum se arată mai jos:

	
DMIC înregistrat contestat nr. 5269-0001 (figura nr. 2), cu permisiunea ISOGONA, S.L.	Model anterior

5.5.2.3 Caracterul individual

Un desen sau model industrial anterior va fi considerat a avea un caracter individual atunci când impresia de ansamblu pe care o produce asupra utilizatorului avizat diferă de impresia de ansamblu pe care o produce asupra acestui utilizator orice desen sau model industrial care a fost divulgat publicului înainte de data depunerii cererii de înregistrare sau, dacă se revendică o prioritate, înainte de data de prioritate [articolul 6 alineatul (1) din RDMIC].

Pentru evaluarea caracterului individual se va lua în considerare gradul de libertate al autorului în realizarea desenului sau modelului industrial [articolul 6 alineatul (2) din RDMIC].

Utilizatorul avizat

Conceptul de „utilizator avizat” se situează undeva între conceptul consumatorului mediu, aplicabil în contextul mărcilor, care nu trebuie să posede cunoștințe specifice, și conceptul de expert în domeniu, care are cunoștințe tehnice detaliate. Fără a fi un creator de desene sau modele industriale sau un expert tehnic, utilizatorul avizat cunoaște diferitele desene sau modele industriale existente în domeniul respectiv, posedă un anumit grad de cunoaștere în ceea ce privește caracteristicile pe care, în mod normal, aceste desene sau modele industriale le includ și, ca urmare a interesului său pentru produsele în cauză, prezintă un grad relativ ridicat de atenție atunci când utilizează aceste produse (Hotărârea din 20 octombrie 2011, C-281/10 P, „Representation of a circular promotional item”, punctele 53 și 59).

Utilizatorul avizat nu este nici creator de desene sau modele industriale, nici expert tehnic. Prin urmare, un utilizator avizat este o persoană care are unele cunoștințe despre desenele sau modelele industriale existente în domeniul în cauză, fără a

cunoaște neapărat care aspecte ale produsului respectiv sunt impuse de funcția sa tehnică (Hotărârea din 22 iunie 2010, T-153/08, „Communication equipment”, punctele 47-48).

Utilizatorul avizat nu este nici producător, nici vânzător de produse în care se intenționează încorporarea desenelor sau modelelor industriale în cauză (Hotărârea din 9 septembrie 2011, T-10/08, „Engine”, punctele 25-27).

Totuși, în funcție de natura produsului în care este încorporat DMIC (de exemplu, articolele promoționale), conceptul de utilizator avizat poate include, în primul rând, un profesionist care cumpără aceste produse pentru a le distribui utilizatorilor finali și, în al doilea rând, chiar utilizatorii finali respectivi (Hotărârea din 20 octombrie 2011, C-281/10 P, „Representation of a circular promotional item”, punctul 54). Faptul că unul dintre cele două grupuri de utilizatori avizați percepe desenele sau modelele industriale în cauză ca producând aceeași impresie de ansamblu este suficient pentru a se constata că desenul sau modelul industrial contestat este lipsit de caracter individual (Hotărârea din 14 iunie 2011, T-68/10, „Watch attached to a lanyard”, punctul 56).

Atunci când natura produsului în care sunt încorporate desenele sau modelele industriale comparate o permite, impresia de ansamblu lăsată de aceste desene sau modele industriale va fi evaluată pornind de la prezumția că utilizatorul avizat poate face o comparație directă între ele (Hotărârea din 18 octombrie 2012, cauzele conexe C-101/11P și C-102/11P, „Lutins”, punctele 54 și 55).

Impresia de ansamblu

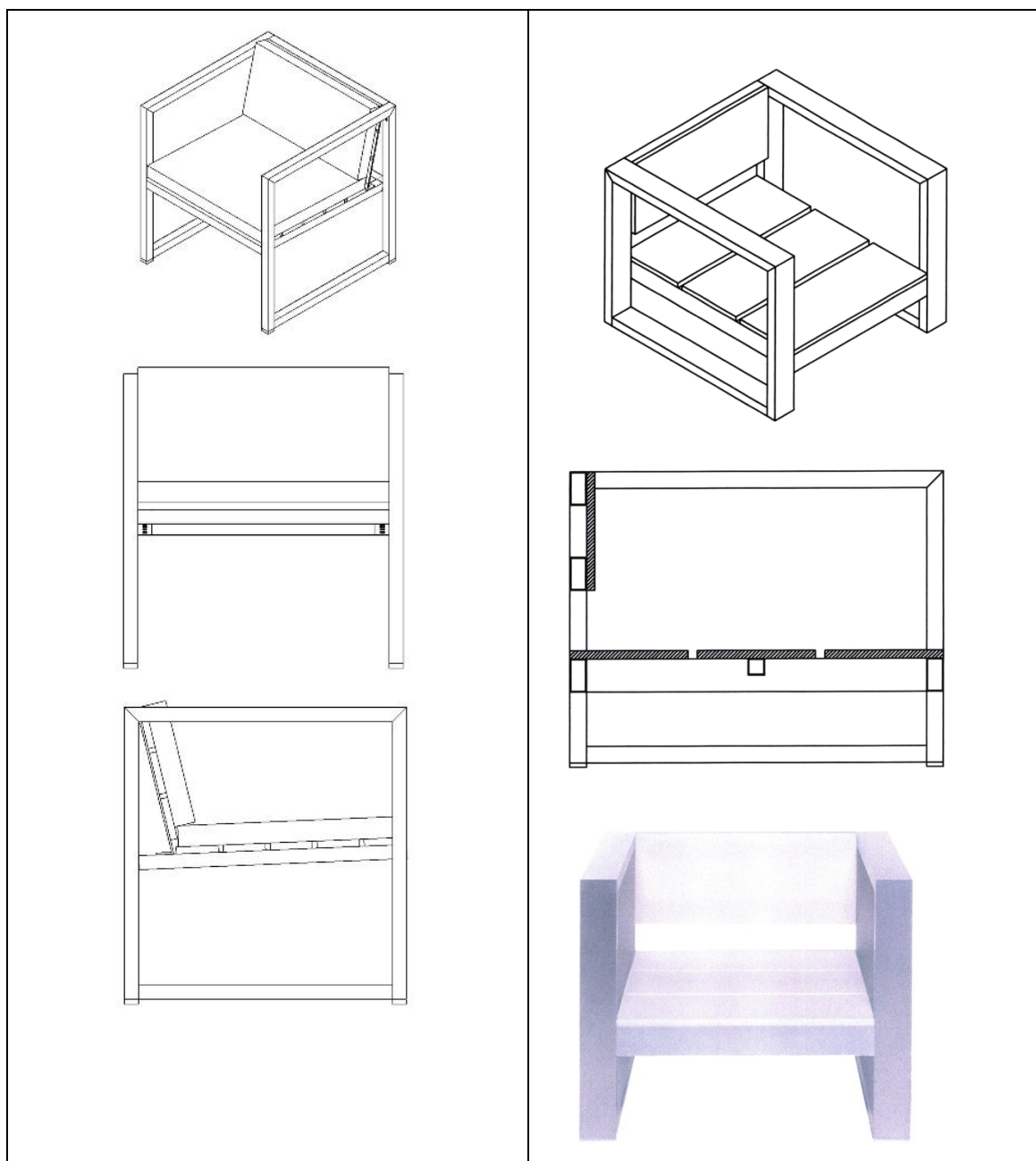
În cazul în care desenele sau modelele industriale comparate nu includ caracteristici funcționale sau invizibile sau care fac obiectul renunțării (a se vedea punctul 5.5.2.1 de mai sus), cele două desene sau modele industriale trebuie să fie comparate în mod global. Aceasta nu înseamnă, însă, că tuturor caracteristicilor desenelor sau modelelor industriale comparate trebuie să le fie atribuită aceeași importanță.

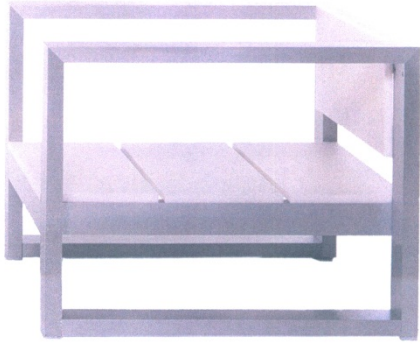
În primul rând, utilizatorul avizat folosește produsul în care este încorporat desenul sau modelul industrial în conformitate cu destinația produsului respectiv. Prin urmare, importanța relativă atribuită caracteristicilor desenelor sau modelelor industriale comparate poate să depindă de modul în care este utilizat produsul. Mai precis, rolul jucat de unele caracteristici poate fi mai puțin important, în funcție de vizibilitatea lor redusă în timpul utilizării produsului (Hotărârea din 22 iunie 2010, T-153/08, „Communication equipment”, punctele 64-66 și 72).

În al doilea rând, atunci când se apreciază impresia de ansamblu dată de două desene sau modele industriale, utilizatorul avizat va acorda o importanță minoră caracteristicilor care sunt cu totul banale și comune pentru tipul de produs în cauză și se va concentra pe caracteristicile care sunt arbitrare sau se îndepărtează de la normă (Hotărârea din 18 martie 2010, T-9/07, „Representation of a circular promotional item”, punctul 77; Hotărârea din 28 noiembrie 2006, R 1310/2005-3 – „Galletas”, punctul 13; Hotărârea din 30 iulie 2009, R 1734/2008-3 – „Forks”, punctul 26 și următoarele).

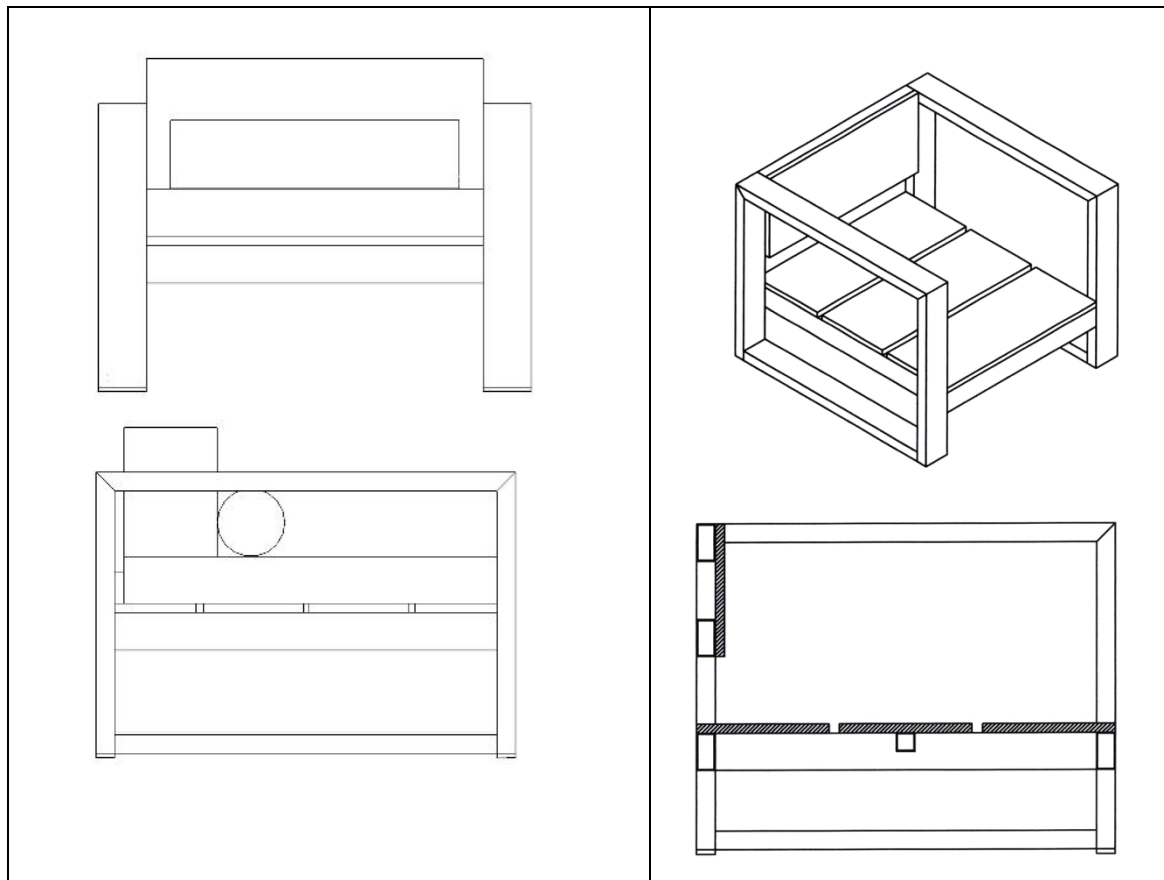
În al treilea rând, similaritățile care afectează caracteristicile față de care autorul s-a bucurat de un grad de libertate limitat vor avea doar o importanță minoră în impresia de ansamblu produsă de aceste desene sau modele industriale asupra utilizatorului avizat (Hotărârea din 18 martie 2010, T-9/07, „Representation of a circular promotional item”, punctul 72).

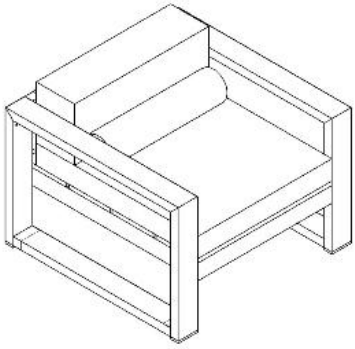
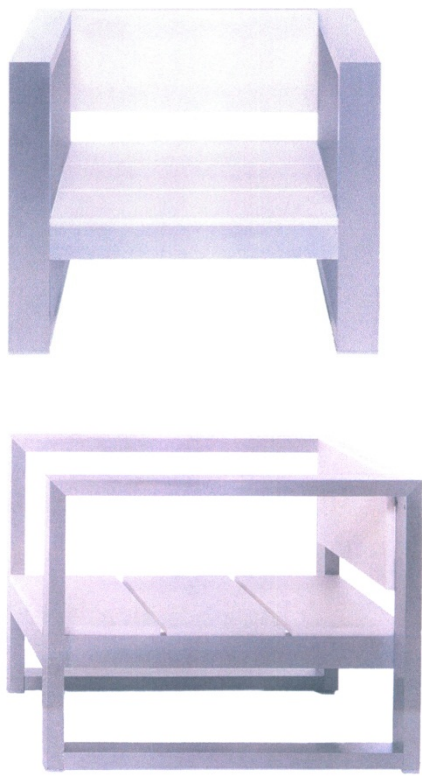
De exemplu, s-a considerat că DMIC înregistrat cu nr. 1512633-0001 creează o impresie de ansamblu diferită de cea produsă de desenul sau modelul industrial anterior (DMIC înregistrat cu nr. 52113-0001). Într-un domeniu în care gradul de libertate al autorului în realizarea desenului sau modelului său industrial nu este limitat de nicio constrângere de ordin tehnic sau juridic, Camera de recurs a constatat că asupra punctelor comune ale celor două desene sau modele de mai jos predomină caracteristicile distinctive. Mai precis, faptul că fotoliul din desenul sau modelul industrial anterior are o formă mai degrabă dreptunghiulară decât pătrată, că scaunul este amplasat mai jos și că brațele sunt mai late, a fost considerat decisiv în susținerea concluziei că DMIC înregistrat are un caracter individual (Hotărârea din 25 mai 2012, R 970/2011-3 – „Armchairs”, punctul 28):



	
<p>DMIC contestat înregistrat cu nr. 1512633-0001, cu permisiunea Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>DMIC înregistrat anterior cu nr. 52113-0001, cu permisiunea domnului Esteve Cambra (Autor: dl Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

În schimb, Camera de recurs a constatat că DMIC înregistrat cu nr. 1512633-0003 este lipsit de caracter individual în raport cu același desen sau model industrial anterior. Caracteristicile distinctive dintre aceste desene sau modele industriale, inclusiv prezența celor trei perne în DMIC înregistrat contestat, au fost considerate ca fiind contrabalansate de caracteristicile comune ale desenelor sau modelelor industriale (forma dreptunghiulară, spătarul și scaunul plate, scaunele sunt poziționate sub partea mediană a structurii fotoliilor etc.) (Hotărârea din 27 aprilie 2012, R 969/2011-3 – „Armchairs”, punctele 29-30)



	
<p>DMIC înregistrat contestat nr. 1512633-0003, cu permisiunea Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>DMIC înregistrat anterior nr. 52113-0001, cu permisiunea domnului Esteve Cambra (Autor: dl Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Gradul de libertate a autorului

Gradul de libertate a autorului depinde de natura și destinația produsului în care va fi încorporat desenul sau modelul industrial, precum și de sectorul industrial căruia îi aparține acest produs. Divizia de anulare va ține seama de produsele specificate în care se intenționează încorporarea desenului sau modelului industrial sau cărora le este destinat acesta [articolul 36 alineatul (2) din RDMIC], iar atunci când este necesar, și de desenul sau modelul însuși, în măsura în care acesta redă în mod clar natura, destinația sau funcția produsului (Hotărârea din 18 martie 2010, T-9/07, „Representation of a circular promotional item”, punctul 56).

Gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului său industrial este definit în special pe baza constrângerilor aferente caracteristicilor impuse de funcția tehnică a produsului sau a unui element al produsului ori de cerințele obligatorii aplicabile produsului. Aceste constrângeri conduc la standardizarea anumitor caracteristici, care devin astfel comune mai multor desene sau modele industriale aplicate produsului în cauză. Cu cât este mai limitată libertatea autorului în elaborarea unui desen sau model industrial, cu atât mai mare va fi probabilitatea ca diferențele nesemnificative dintre desenele sau modelele industriale în conflict să fie suficiente pentru a produce utilizatorului avizat o impresie globală diferită (Hotărârea din 18 martie 2010, T-9/07, „Representation of a circular promotional item”, punctele 67 și 72; Hotărârea din 9 septembrie 2011, T-10/08, „Engine”, punctul 33).

Faptul că destinația unui produs dat necesită prezența anumitor caracteristici nu poate presupune un grad limitat de libertate a autorului atunci când părțile aduc dovezi potrivit cărora există variante posibile în ceea ce privește poziționarea acestor caracteristici și aspectul general al produsului însuși (Hotărârea din 14 iunie 2011, T-68/10, „Watch attached to a lanyard”, punctul 69; Hotărârea din 6 octombrie 2011, T-246/10, „BRAKE”, punctele 21-22; Hotărârea din 9 septembrie 2011, T-10/08, „Engine”, punctul 37).

Gradul de libertate a autorului nu este afectat de faptul că pe piață există în același timp desene sau modele industriale similare și că ele formează o „tendință generală” sau coexistă în registrele oficiilor de proprietate industrială (Hotărârea din 22 iunie 2010, T-153/08, „Communications Equipment”, punctul 58; Hotărârea din 1 iunie 2012, R 0089/2011-3 – „Corkscrews”, punctul 27).

5.6 Conflictul cu un drept asupra unui desen sau model industrial anterior

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (d) din RDMIC, un desen sau model industrial comunitar va fi declarat nul în cazul în care acesta este în conflict cu un desen sau model industrial anterior care a fost divulgat publicului după data de depunere a cererii de înregistrare sau, în cazul în care s-a revendicat o prioritate, după data de prioritate a DMIC și care este protejat începând cu o dată anterioară, în următoarele împrejurări:

1. printr-o înregistrare a unui DMIC sau printr-o cerere de înregistrare a unui astfel de desen sau model industrial ori
2. printr-o înregistrare a drepturilor asupra unui desen sau model industrial într-un stat membru sau printr-o cerere de obținere a dreptului aferent sau
3. printr-o înregistrare a drepturilor asupra unui desen sau model industrial în temeiul Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale din 2 iulie 1999 denumit în continuare „Actul de la Geneva”, care a fost aprobat prin Decizia 2006/954/CE a Consiliului și care produce efecte în Comunitate, sau printr-o cerere de obținere a acestor drepturi.

Articolul 25 alineatul (1) litera (d) din RDMIC trebuie interpretat în sensul că un desen sau model industrial comunitar se află în conflict cu un desen sau model industrial anterior în cazul în care, având în vedere libertatea autorului în realizarea respectivului DMIC, acesta nu produce utilizatorului avizat o impresie globală diferită de cea produsă de desenul sau modelul industrial anterior invocat (Hotărârea din 18 martie 2010, T-9/07, „Representation of a circular promotional item”, punctul 52).

Pentru soluționarea unei cereri întemeiate pe articolul 25 alineatul (1) litera (d) din RDMIC, Divizia de anulare va aplica așadar același test utilizat pentru aprecierea caracterului individual, în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (b) în coroborare cu articolul 6 din RDMIC.

Divizia de anulare va presupune că desenul sau modelul industrial anterior este valabil în afara cazului în care, înainte de adoptarea acestei decizii, titularul depune dovezi că există o hotărâre definitivă prin care desenul anterior este declarat nul (a se vedea, prin

analogie, Hotărârea din 29 martie 2011, C-96/09P, „BUD / bud”, punctele 94-95) (a se vedea punctul 4.1.6.2 de mai sus, Suspendarea).

5.7 Utilizarea unui semn distinctiv anterior

Un desen sau model industrial comunitar va fi declarat nul în cazul în care un semn distinctiv este utilizat într-un desen sau model industrial ulterior și legislația UE sau legislația statului membru în cauză care reglementează respectivul semn îi conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea în cauză [articolul 25 alineatul (1) litera (e) din RDMIC].

5.7.1 Semnul distinctiv

Noțiunea de „semn distinctiv” cuprinde mărcile înregistrate, precum și toate semnele care ar putea fi invocate, în contextul articolului 8 alineatul (4) din RMC [a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, secțiunea 4, articolul 8 alineatul (4) din RMC, punctul 3.1, Tipuri de drepturi în temeiul articolului 8 alineatul (4) din RMC].

5.7.2 Utilizarea în cadrul unui desen sau model industrial ulterior

Noțiunea de „utilizare în cadrul unui desen sau model industrial ulterior” nu presupune, în mod necesar, o reproducere completă și detaliată a semnelui distinctiv anterior în cadrul unui DMIC ulterior. Chiar dacă DMIC poate să nu aibă anumite caracteristici ale semnelui distinctiv anterior sau poate să aibă caracteristici suplimentare diferite, este posibil ca acest fapt să constituie „utilizarea” aceluși semn, în special atunci când caracteristicile omise sau adăugate prezintă o importanță secundară și este puțin probabil să fie observate de publicul relevant. Acest lucru este suficient pentru ca DMIC și semnul distinctiv anterior să fie similare (Hotărârea din 12 mai 2010, T-148/08, „Instrument for writing”, punctele 50-52; Hotărârea din 9 august 2011, R 1838/2010-3 – „Instrument for writing”, punctul 43).

În cazul în care un DMIC include un semn distinctiv, în absența unei declarații de neinvocare prin care să se arate clar că nu se solicită protecție în privința acestei caracteristici, se va considera că DMIC utilizează semnul distinctiv anterior chiar dacă acesta din urmă este reprezentat doar în una dintre imagini (Hotărârea din 18 septembrie 2007, R 137/2007-3 – „Containers”, punctul 20).

5.7.3 Motivarea cererii în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (e) din RMC (semne distinctiv anterior)

În afara condițiilor de admisibilitate prevăzute la articolul 28 din RADMIC (a se vedea punctul 3.9.2 de mai sus), o cerere trebuie să conțină următoarele:

- elemente privind conținutul dispoziției de drept intern a cărei aplicare dorește să obțină solicitantul, inclusiv, dacă este necesar, hotărâri ale instanțelor și/sau lucrări academice (se vor aplica principiile stabilite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 4, articolul 8 alineatul (4) din RMC, punctul 4, Dovezile și nivelul probatoriu). În cazul în care o cerere de declarare a nulității se bazează pe drepturile deținute asupra unei mărci comunitare anterioare, prezentarea normelor de drept și a jurisprudenței privind mărcile comunitare nu este o cerință pentru justificarea acestui drept anterior și

- în cazul în care semnul distinctiv anterior nu este înregistrat, elemente care să demonstreze că drepturile asupra acestui semn distinctiv neînregistrat au fost obținute în conformitate cu norma invocată, ca urmare a utilizării sau în alte împrejurări, înainte de data de depunere a cererii sau de data de prioritate a DMIC (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 18 ianuarie 2012, T-304/09, „BASMALI” punctul 22) și
- elemente care să demonstreze că solicitantul îndeplinește, conform legii, condițiile necesare pentru a putea obține interzicerea utilizării unui DMIC în virtutea dreptului său anterior (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 5 iulie 2011, C-263/09 P, „ELIO FIORUCCI”, punctul 50).

Solicitantul trebuie doar să demonstreze faptul că dispune de un drept de a interzice utilizarea DMIC ulterior și că nu poate fi obligat să demonstreze că acest drept a fost utilizat, cu alte cuvinte că solicitantul a putut efectiv să interzică această utilizare (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 5 iulie 2011, C-263/09 P, „ELIO FIORUCCI” punctul 191).

5.7.4 Examinarea efectuată de Divizia de anulare

În cazul în care dispoziția de drept intern invocată de solicitant reprezintă transpunerea unei dispoziții corespunzătoare a Directivei 2008/95/CE din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată), cea dintâi va fi interpretată în lumina jurisprudenței privind interpretarea celei din urmă (Hotărârea din 12 mai 2010, T-148/08, „Instrument for writing”, punctul 96).

În plus, atunci când dispoziția de drept intern invocată reprezintă transpunerea articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95/CE, Divizia de anulare va aplica principiile stabilite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunile 2 și 5, deoarece textul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95/CE este, în esență, identic cu cel al articolului 8 alineatele (1) și (5) din RMC.

Pentru aplicarea acestor dispoziții, Divizia de anulare va presupune că DMIC contestat va fi perceput de publicul relevant ca un semn capabil să fie utilizat „pentru” sau „în legătură cu” produse sau servicii (Hotărârea din 12 mai 2010, T-148/08, „Instrument for writing”, punctul 107; Hotărârea din 9 august 11, R 1838/2010-3 – „Instrument for writing”, punctul 46; Hotărârea din 26 octombrie 2011, R 2179/2010-3 – „Cleaning device”, punctul 18).

De asemenea, Divizia de anulare va presupune că semnul distinctiv anterior este valabil dacă, înainte ca aceasta să adopte o decizie, titularul nu prezintă dovada că acesta a fost declarat nul printr-o hotărâre devenită definitivă, (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 29 martie 2011, C-96/09P, „BUD / bud”, punctele 94-95) (a se vedea punctul 4.1.6.2 de mai sus, Suspendarea).

Având în vedere faptul că semnele distinctive sunt protejate cu privire la anumite produse sau servicii, Divizia de anulare va analiza pentru care anume produse este destinat a fi utilizat DMIC contestat (Hotărârea din 12 mai 2010, T-148/08, „Instrument for writing”, punctul 108). Pentru a stabili dacă aceste produse și servicii sunt identice sau similare, Divizia de anulare va ține seama de indicația produselor în care se intenționează să fie încorporat sau pe care se intenționează să fie aplicat desenul sau modelul industrial [articolul 36 alineatul (2) din RDMIC], iar dacă este cazul, și de

desenul în sine, în măsura în care acesta redă în mod clar natura, destinația sau funcția produsului (Hotărârea din 18 martie 2010, T-9/07, „Representation of a circular promotional item”, punctul 56; Hotărârea din 7 noiembrie 2011, R 1148/2010-3 – „Packaging”, punctele 34-37). Evaluarea similarității produselor se va face pe baza principiilor definite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, Capitolul 2, Compararea produselor și serviciilor).

În cazul în care se intenționează ca DMIC să fie încorporat în două „logouri” bidimensionale, Divizia de anulare va considera că aceste simboluri pot fi aplicate unei serii infinite de produse și servicii, inclusiv celor în raport cu care semnul distinctiv anterior este protejat (Hotărârea din 3 mai 2007, R 609/2006-3 – „logo MIDAS”, punctul 27).

5.8 Utilizarea neautorizată a unei opere protejate în temeiul legislației unui stat membru privind drepturile de autor

Un desen sau model industrial comunitar va fi declarat nul în cazul în care constituie o utilizare neautorizată a unei opere protejate în temeiul legislației unui stat membru privind drepturile de autor.

5.8.1 Fundamentarea cererii în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (f) din RMC (drepturi de autor anterioare)

În afara condițiilor de admisibilitate prevăzute la articolul 28 din RADMIC (a se vedea punctul 3.9.2 de mai sus), o cerere trebuie să conțină următoarele:

- elemente care să demonstreze conținutul dreptului intern pe care solicitantul își întemeiază cererea, inclusiv, dacă este necesar, hotărâri ale instanțelor și/sau lucrări academice (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 5 iulie 2011, C-263/09 P, „ELIO FIORUCCI”, punctul 50; Hotărârea din 11 februarie 2008, R 64/2007-3 – „Loudspeakers”, punctul 20) și
- elemente care demonstrează că drepturile au fost obținute asupra operei în temeiul legii invocate privind drepturile de autor, în beneficiul autorului sau al succesorilor în drepturi ai acestuia, înainte de data de depunere a cererii sau de data de prioritate a DMIC (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 18 ianuarie 2012, T-304/09, „BASMALI”, punctul 22) și
- elemente care să demonstreze că solicitantul îndeplinește, conform legii, condițiile necesare pentru a putea solicita declararea nulității sau interzicerea utilizării unui DMIC în virtutea dreptului său anterior.

5.8.2 Examinarea de către Divizia de anulare

Având în vedere faptul că protecția în temeiul drepturilor de autor nu poate să depindă, conform dispoziției de drept intern invocate, de publicarea sau divulgarea operei, Divizia de anulare va declara un DMIC nul în temeiul articolului 25 alineatul (1) litera (f) din RDMIC numai în cele mai clare dintre cazuri.

Mai precis, aplicarea articolului 25 alineatul (1) litera (f) din RDMIC nu ar fi adecvată în cazul în care argumentul esențial al solicitantului ar fi că DMIC a fost creat nu de titularul înregistrat, ci de solicitantul însuși sau de un angajat al solicitantului (Hotărârea din 11 februarie 2008, R 64/2007-3 – „Loudspeakers”, punctul 20). Articolul 25 alineatul (1) litera (f) din RDMIC nu poate fi utilizat ca mijloc de contrazicere a competenței exclusive a instanțelor naționale în ceea ce privește drepturile asupra DMIC [articolul 15 și articolul 25 alineatul (1) litera (c) din RDMIC].

5.9 Nulitate parțială

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din RDMIC, un desen sau model industrial comunitar înregistrat care a fost declarat nul în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la articolul 25 alineatul (1) literele (b), (e), (f) sau (g) din RDMIC poate fi menținut într-o formă modificată cu condiția ca desenul sau modelul industrial să respecte, chiar și în această formă modificată, condițiile de protecție, iar identitatea acestuia să fie păstrată.

Cererea de menținere, într-o formă modificată, a unui DMIC înregistrat trebuie depusă de titular înainte de încheierea procedurii scrise. Cererea trebuie să includă forma modificată. Forma propusă poate consta într-o reprezentare modificată a DMIC, din care unele caracteristici sunt eliminate sau care să arate în mod clar, *inter alia*, cu ajutorul liniilor întrerupte sau al culorilor faptul că pentru caracteristicile respective nu se solicită protecție. Reprezentarea modificată poate să includă o declarație de neinvocare parțială, de cel mult 100 de cuvinte [articolul 25 alineatul (6) din RDMIC; articolul 18 alineatul (2) din RARDMIC].

Solicitantului i se va oferi posibilitatea de a formula observații asupra respectării de DMIC, în forma modificată, a condițiilor de protecție și dacă identitatea desenului sau modelului industrial este păstrată (a se vedea punctul 4.1.4.1 de mai sus).

Identitatea desenului sau modelului industrial comunitar trebuie păstrată. Menținerea într-o formă modificată va fi așadar limitată la cazurile în care caracteristicile eliminate sau care fac obiectul renunțării nu contribuie la noutatea sau caracterul individual al unui DMIC, în special atunci când:

- desenul sau modelul industrial comunitar este încorporat într-un produs care constituie o parte componentă a unui produs complex, iar caracteristicile eliminate sau neinvocate sunt invizibile în cursul utilizării normale a acestui produs complex [articolul 4 alineatul (2) din RDMIC] sau
- caracteristicile eliminate sau neinvocate sunt impuse de o funcție sau de scopuri de interconexiune [articolul 8 alineatele (1) și (2) din RDMIC] sau
- caracteristicile eliminate sau neinvocate sunt atât de ne semnificative din punct de vedere al dimensiunii sau importanței, încât pot trece neobservate în percepția utilizatorului avizat.

Decizia de menținere a DMIC într-o formă modificată va fi inclusă în hotărârea cu privire la fondul cauzei, pronunțată la încheierea procedurii de declarare a nulității.

5.10 Motive de nulitate devenite aplicabile prin simpla aderare a unui nou stat membru

A se vedea Ghidul, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale comunitare, punctul XII.4.

6 Încheierea procedurii

6.1 Încheierea procedurii fără pronunțarea unei hotărâri cu privire la fondul cauzei

Procedura de declarare a nulității se încheie fără pronunțarea unei hotărâri cu privire la fondul cauzei, în următoarele situații:

1. solicitantul își retrage cererea în urma unei soluționări pe cale amiabilă sau în alte împrejurări sau
2. titularul renunță la desenul sau modelul industrial comunitar în integralitatea sa, iar solicitantul nu a cerut Oficiului să adopte o hotărâre cu privire la fondul cauzei [articolul 24 alineatul (2) din RDMIC; a se vedea punctul 3.8] sau
3. desenul sau modelul industrial comunitar contestat a expirat, iar solicitantul nu a cerut Oficiului să adopte o hotărâre cu privire la fondul cauzei [articolul 24 alineatul (2) din RDMIC; a se vedea punctul 3.8] sau
4. Divizia de anulare a suspendat un număr de cereri de declarare a nulității referitoare la același desen sau model industrial comunitar. Aceste cereri se consideră a fi soluționate în momentul în care o decizie de declarare a nulității desenului sau modelului industrial comunitar devine definitivă [articolul 32 alineatul (3) din RADMIC].

Divizia de anulare informează părțile cu privire la faptul că procedura s-a încheiat fără pronunțarea unei hotărâri cu privire la fondul cauzei.

6.2 Decizia privind cheltuielile de judecată

6.2.1 Cazurile în care este necesară o decizie privind cheltuielile de judecată

În cazul în care se adoptă o hotărâre cu privire la fondul cauzei, aceasta va include la final și o decizie privind repartizarea cheltuielilor de judecată [articolul 79 alineatul (1) din RADMIC].

În toate celelalte cazuri în care Divizia de anulare închide dosarul fără pronunțarea unei hotărâri cu privire la fondul cauzei, la cererea uneia dintre părți se emite o decizie separată privind repartizarea cheltuielilor de judecată. În acest caz, Divizia de anulare informează ambele părți în momentul în care a emis o decizie privind cheltuielile de judecată. Părțile pot prezenta argumente în legătură cu repartizarea cheltuielilor de judecată.

6.2.2 Cazuri în care nu este necesară o decizie privind cheltuielile de judecată

6.2.2.1 Acordul asupra cheltuielilor de judecată

Ori de câte ori părțile informează Divizia de anulare că au ajuns la o înțelegere amiabilă asupra procedurii de declarare a nulității, inclusiv în ceea ce privește cheltuielile de judecată, Divizia de anulare nu va emite o decizie privind cheltuielile de judecată [articolul 70 alineatul (5) din RDMIC].

În cazul în care nu există nicio indicație referitoare la faptul că părțile au ajuns sau nu la un acord asupra cheltuielilor de judecată, Divizia de anulare va adopta o decizie în acest sens, împreună cu confirmarea retragerii cererii. Dacă părțile informează Divizia de anulare că au ajuns la un acord asupra cheltuielilor după retragerea cererii, Divizia de anulare nu va revizui decizia deja emisă în privința cheltuielilor de judecată. Rămâne la latitudinea părților dacă respectă acordul încheiat sau pun în aplicare decizia Diviziei de anulare privind costurile.

6.2.2.2 Repartizarea cheltuielilor de judecată

Regula generală este ca partea care cade în pretenții sau partea care pune capăt procedurii, prin renunțarea la DMIC sau prin menținerea acestuia într-o formă modificată ori prin retragerea cererii, să suporte taxele plătite de cealaltă parte, precum și cheltuielile pretinse de aceasta ca fiind indispensabile pentru desfășurarea procedurii [articolul 70 alineatele (1) și (3) din RDMIC].

În cazul în care ambele părți pierd, este necesar să se decidă asupra unei „repartizări diferite” [articolul 70 alineatul (2) din RDMIC]. În general, este echitabil ca fiecare parte să suporte propriile cheltuieli.

În cazul în care un număr de cereri de declarare a nulității referitoare la același DMIC înregistrat au fost suspendate, acestea se consideră a fi soluționate în momentul în care o decizie de declarare a nulității DMIC devine definitivă. Fiecare solicitant a cărui cerere se consideră a fi fost soluționată va suporta propriile cheltuieli de judecată [articolul 70 alineatul (4) din RDMIC]. În plus, Oficiul va restitui 50% din taxa de anulare [articolul 32 alineatul (4) din RADMIC].

6.2.2.3 Stabilirea cheltuielilor de judecată

Cheltuieli de judecată recuperabile, legate de reprezentare și taxe

Atunci când cheltuielile sunt limitate la cheltuielile legate de reprezentare și de taxa de cerere, decizia de fixare a cuantumului acestor cheltuieli va fi inclusă în decizia de repartizare a cheltuielilor.

Suma pe care partea care are câștig de cauză are dreptul să o pretindă este specificată la articolul 70 alineatul (1) din RDMIC și la articolul 79 alineatele (6) și (7) din RADMIC.

În privința taxelor, suma recuperabilă este limitată la taxa de anulare de 350 EUR, în cazul în care solicitantul câștigă.

În ceea ce privește cheltuielile legate de reprezentare, suma recuperabilă este limitată la 400 EUR. Aceasta se aplică atât solicitantului, cât și titularului, cu condiția să fi fost reprezentați în procedura de declarare a nulității de reprezentanți profesionali, în sensul articolului 77 din RDMIC. Partea căreia i s-a dat câștig de cauză și care nu mai este reprezentată de un reprezentant profesional la momentul adoptării unei hotărâri, are dreptul, de asemenea, la o recuperare a cheltuielilor, indiferent în ce etapă a procedurii a încetat reprezentarea profesională. Acest fapt nu aduce atingere necesității numirii unui reprezentant profesional atunci când numirea unui reprezentant este obligatorie. Suma care urmează a fi plătită de partea care cade în pretenții este întotdeauna stabilită în euro, indiferent de moneda în care partea căreia i s-a dat câștig de cauză a fost nevoită să își plătească reprezentantul.

Cheltuielile de reprezentare pentru angajați, chiar dacă provin de la altă întreprindere cu legături economice, nu sunt recuperabile.

Alte cheltuieli de judecată recuperabile

Atunci când costurile includ cheltuieli legate de o ședință de audiere sau de probațiune, grefa Diviziei de anulare va fixa, la cerere, suma ce urmează a fi plătită pentru aceste cheltuieli [articolul 70 alineatul (6) din RDMIC]. Situația cheltuielilor, însoțită de documente justificative, va fi anexată la cererea de stabilire a cheltuielilor [articolul 79 alineatul (3) din RADMIC].

Cuantumul cheltuielilor recuperabile poate fi revizuit printr-o decizie a Diviziei de anulare în urma unei cereri motivate depuse în termen de o lună de la data notificării repartizării cheltuielilor de judecată [articolul 70 alineatul (6) din RDMIC; articolul 79 alineatul (4) din RADMIC].

Stabilirea cheltuielilor de judecată după trimiterea cauzei la Divizia de anulare, spre rejudecare

În cazul în care decizia de declarare a nulității a fost anulată parțial sau total, iar cauza este trimisă spre rejudecare camerelor de recurs, situația va fi următoarea:

- prima decizie (care a fost atacată) nu a devenit definitivă, chiar dacă nu și în privința repartizării sau stabilirii cheltuielilor de judecată;
- în ceea ce privește cheltuielile efectuate în procedura de declarare a nulității, o singură decizie referitoare la repartizarea și la stabilirea cheltuielilor trebuie adoptată pentru întreaga procedură;
- în privința cheltuielilor efectuate în procedura de judecată a recursului, este necesară o confirmare a luării unei decizii în acest sens de către camerele de recurs. Noțiunea de „parte care are câștig de cauză” trebuie aplicată la rezultatul procedurilor de judecată a recursului, având în vedere că decizia celor două instanțe poate să difere. Cuantumul cheltuielilor rambursabile efectuate cu reprezentarea în procedura de judecată a recursului este de 500 EUR, care se aplică în plus față de cheltuielile de reprezentare în procedura de declarare a nulității.

6.3 Corectarea erorilor și înscrierea în registru

În cuprinsul hotărârilor Oficiului se pot modifica numai greșelile de ortografie, greșelile de transcriere și erorile evidente. Acestea pot fi rectificate de Divizia de invaliditate din oficiu sau la cererea uneia dintre părțile interesate (articolul 39 din RADMIC).

6.3.1 Corectarea erorilor

În cuprinsul hotărârilor Oficiului se pot modifica numai greșelile de ortografie, greșelile de transcriere și erorile evidente. Acestea pot fi rectificate de Divizia de invaliditate din oficiu sau la cererea uneia dintre părțile interesate (articolul 39 din RADMIC).

6.3.2 Înscrierea în registru

Data și conținutul hotărârii adoptate asupra cererii sau asupra încetării procedurii din orice alte motive sunt înscrise în registru îndată ce hotărârea devine definitivă [articolul 53 alineatul (3) din RDMIC, articolul 69 alineatul (3) litera (q) din RADMIC].

7 Căi de atac

7.1 Dreptul la căi de atac

Orice parte la procedura de declarare a nulității are dreptul de a ataca o hotărâre care o afectează. O hotărâre care nu pune capăt unei proceduri în privința uneia dintre părți nu poate fi supusă unei căi de atac decât după hotărârea definitivă, cu excepția cazului în care hotărârea respectivă prevede posibilitatea unei căi de atac independente. Orice comunicare scrisă a acestei hotărâri va include o informare cu privire la faptul că hotărârea poate fi atacată în termen de două luni de la data de primire a notificării hotărârii. Căile de atac au efect suspensiv (articolul 55 din RDMIC).

7.2 Revizuirea

Revizuirea poate fi admisă în cazul în care a fost introdusă o cale de atac împotriva unei hotărâri pentru care competența aparține camerelor de recurs, în conformitate cu articolul 55 din RDMIC.

În cazul în care divizia sau instanța Oficiului a cărei hotărâre este supusă unei căi de atac consideră că respectiva cale de atac este admisibilă și întemeiată, trebuie să revină asupra hotărârii. Această dispoziție nu se aplică dacă procedura opune persoana care a introdus calea de atac altor părți care participă la procedură [articolul 58 alineatul (1) din RDMIC].

Dacă nu se revine asupra hotărârii în termen de o lună de la data primirii memoriului în care sunt expuse motivele de atac, aceasta trebuie deferită imediat Camerei de recurs, fără aviz asupra fondului [articolul 58 alineatul (2) din RDMIC].

Scopul revizuirii este de a evita sesizarea Camerelor de recurs cu privire la atacarea unor hotărâri asupra cărora Divizia de anulare a recunoscut că este necesar să revină. Totuși, scopul revizuirii nu este acela de eliminare a erorilor din hotărârile Diviziei de

anulare fără ca rezultatul unei cauze să fie modificat, ci acela de a asigura o soluționare a cererii introduse de persoana care a introdus calea de atac .

Principiile aplicabile în cazul revizuirii hotărârilor adoptate de Divizia de opoziție se aplică, *mutatis mutandis*, și în cazul revizuirii hotărârilor adoptate de Divizia de anulare (a se vedea Ghidul, Partea A, Norme generale, secțiunea 7, Revizuirea).