

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

PARTEA C

OPOZIȚIA

SECȚIUNEA 0

INTRODUCERE

Cuprins

1	Prezentare generală privind procedura de opoziție – diferența dintre „motivele absolute” și „motivele relative” de refuz al cererii de înregistrare a unei mărci comunitare.....	3
2	Motivele opoziției.....	3
3	„Drepturile anterioare” pe care trebuie să se bazeze opoziția	4
4	Scopul procedurii de opoziție și modul cel mai rapid de soluționare... 	5
	ANEXĂ.....	7
	Conținutul și structura deciziilor privind opoziția	7
1	Observații generale	7
2	Norme procedurale – admisibilitatea, fundamentarea.....	9
3	Dovada utilizării.....	9
4	Articolul 8 alineatul (1) litera (a) din RMC	9
5	Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din RMC.....	10
5.1	Compararea produselor și serviciilor	10
5.2	Compararea semnelor	10
5.3	Elemente distinctive și dominante ale mărcilor	11
5.4	Caracterul distinctiv al mărcii anterioare	11
5.5	Publicul relevant – nivelul atenției	12
5.6	Evaluarea globală, alte argumente și concluzii	12
6	Articolul 8 alineatul (3) din RMC.....	12
7	Articolul 8 alineatul (4) din RMC.....	13
7.1	Utilizarea în activități comerciale a căror incidență depășește domeniul strict local	14
7.2	Drepturi în temeiul legislației naționale.....	14
7.3	Dreptul oponentului față de marca contestată.....	14
7.4	Conformitatea cu criteriile prevăzute în legislația națională	14
8	Articolul 8 alineatul (5) din RMC.....	14
8.1	Compararea semnelor	15
8.2	Notorietatea mărcii anterioare	15
8.3	Uzurparea notorietății	16
8.4	Motivul întemeiat	16

1 Prezentare generală privind procedura de opoziție – diferența dintre „motivele absolute” și „motivele relative” de refuz al cererii de înregistrare a unei mărci comunitare

„Opoziția” este o procedură desfășurată în fața OAPI atunci când un terț, pe baza drepturilor anterioare pe care le deține, solicită Oficiului respingerea unei cereri de înregistrare a unei mărci comunitare (CMC) sau a unei înregistrări internaționale care desemnează Uniunea Europeană.

În cazul depunerii unei opoziții împotriva unei înregistrări care desemnează Uniunea Europeană, orice trimitere la cererea de înregistrare a unei mărci comunitare în prezentul Ghid trebuie înțeleasă ca trimitere inclusiv la înregistrările internaționale care desemnează Uniunea Europeană. Pentru mărcile internaționale au fost întocmite orientări specifice care includ particularitățile legate de opoziție.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (RMC), o opoziție trebuie să se bazeze pe drepturile deținute de către oponent pentru o marcă anterioară sau o altă formă de semn de comerț. Motivele pe care se poate baza o opoziție sunt numite „motive relative de refuz”, iar dispozițiile relevante se găsesc în articolul 8, cu același titlu, din RMC. Spre deosebire de motivele absolute de refuz, examinate din proprie inițiativă de către Oficiu (care poate ține seama de observațiile terților, deși acestea nu devin părți la proceduri), motivele relative de refuz sunt proceduri *inter partes*, bazate pe posibilul conflict cu drepturile anterioare. Astfel de obiecțiuni bazate pe motive relative nu sunt ridicate *ex officio* de către Oficiu. Prin urmare, titularului drepturilor anterioare îi revine sarcina de a fi vigilent cu privire la depunerea de către alte persoane a unor cereri de înregistrare a mărcilor comunitare care ar putea aduce atingere acestor drepturi anterioare și de a se opune, atunci când este necesar, mărcilor în conflict.

În cazul în care depunerea unei opoziții admisibile s-a efectuat într-un termen prevăzut și a fost plătită taxa aferentă, procedurile sunt conduse de către serviciul specializat al Oficiului (Divizia de opoziție) și includ, de regulă, un schimb de observații primite atât de la oponent, cât și de la solicitant („părțile”). După luarea în considerare a acestor observații și dacă părțile nu ajung la o înțelegere, Divizia de opoziție ia o decizie (care poate fi contestată) fie privind respingerea, parțială sau totală, a cererii contestate, fie privind respingerea opoziției. În cazul în care opoziția nu este bine fundamentată, aceasta va fi respinsă. În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii comunitare nu este respinsă în totalitate, se va trece la înregistrare, cu condiția să nu existe nicio altă opoziție pe rol.

2 Motivele opoziției

Motivele pe baza cărora se poate formula o opoziție sunt menționate în articolul 8 din RMC.

Articolul 8 din RMC permite titularilor să își bazeze opozițiile pe drepturile lor anterioare pentru a împiedica înregistrarea unor mărci comunitare, într-o serie de situații, începând de la cea a identității absolute atât între produse și/sau servicii, cât și între mărci [articolul 8 alineatul (1) litera (a) din RMC, când riscul de confuzie este presupus și nu trebuie dovedit), până la cea a similarității [articolul 8 alineatul (1) litera (b) din RMC], când trebuie să existe un risc de confuzie) (a se vedea Ghidul privind

examinarea efectuată de OAPI în legătură cu mărcile comunitare, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie).

Articolul 8 alineatul (3) din RMC permite titularului unei mărci să împiedice depunerea neautorizată a mărcii sale de către propriul agent sau reprezentant (a se vedea Ghidul privind examinarea efectuată de OAPI în legătură cu mărcile comunitare, Partea C, Opoziția, secțiunea 3, Mărci depuse de agenți).

Articolul 8 alineatul (4) din RMC permite titularului mărcilor sau altor semne neînregistrate anterior, utilizate în activități comerciale a căror incidență depășește domeniul strict local, să împiedice înregistrarea unei CMC ulterioare dacă titularul are dreptul de a interzice utilizarea respectivei CMC. Deși riscul de confuzie nu este menționat în mod expres în acest articol, aplicarea legislației relevante invocate conform articolului 8 alineatul (4) din RMC va impune adesea o analiză a riscului de confuzie (a se vedea Ghidul privind examinarea efectuată de OAPI în legătură cu mărcile comunitare, Partea C, Opoziția, secțiunea 4, Drepturile neînregistrate).

Articolul 8 alineatul (5) din RMC permite titularilor unei mărci înregistrate anterior și care se bucură de notorietate să împiedice înregistrarea unei cereri de înregistrare a unei mărci comunitare ulterioare care, fără motive întemeiate, ar beneficia în mod necuvenit de notorietatea mărcii anterioare. Riscul de confuzie nu constituie o condiție pentru aplicarea acestui articol, deoarece articolul 8 alineatul (5) din RMC protejează în mod specific (dar nu exclusiv) funcțiile și utilizările mărcilor care nu intră în domeniul de aplicare al protecției denumirii de origine pe care o asigură riscul de confuzie și, ca atare, se referă mai mult la protecția eforturilor și a investițiilor financiare importante implicate în crearea și promovarea mărcilor, în măsura în care acestea devin de notorietate și pentru a facilita exploatarea deplină a valorii mărcilor (a se vedea Ghidul privind examinarea efectuată de OAPI în legătură cu mărcile comunitare, Partea C, Opoziția, secțiunea 5, Mărci de notorietate).

3 „Drepturile anterioare” pe care trebuie să se bazeze opoziția

Opozițiile trebuie să se bazeze cel puțin pe un drept anterior deținut de către oponent.

Termenul „drepturi anterioare”, utilizat în articolul 8 alineatele (1) și (5) din RMC, este definit în **articolul 8 alineatul (2) din RMC**, fiind drepturile a căror dată de cerere a înregistrării este anterioară (nu în ore sau minute, fapt confirmat de Curte prin Hotărârea din 22 martie 2012, C-190/10, „Génesis Seguros”) celei de înregistrare a mărcii comunitare, incluzând respectivele date de prioritate care au fost revendicate, sau drepturile care au devenit de notorietate într-un stat membru înaintea depunerii CMC sau, după caz, a datei de prioritate revendicate în acest sens. A se vedea Ghidul privind examinarea efectuată de OAPI în legătură cu mărcile comunitare Partea C, Opoziția, secțiunea 1, Aspecte procedurale.

În esență, aceste drepturi constau în mărcile înregistrate în UE, împreună cu cererile de înregistrare aferente, precum și în mărcile „de notorietate”, în sensul articolului 6 bis din Convenția de la Paris (care nu este nevoie să fie înregistrate). Pentru o explicație detaliată privind aceste mărci „de notorietate”, potrivit articolului 8 alineatul (2) litera (c) din RMC, precum și modul în care ele diferă de mărcile cu renume menționate în articolul 8 alineatul (5), a se vedea Ghidul privind examinarea efectuată de OAPI în

legătură cu mărcile comunitare, Partea C, Opoziția, secțiunea 5, Mărci de notorietate, punctul 2.1.2.

Potrivit articolului 8 alineatul (3) din RMC, oponentul trebuie să demonstreze că este titularul unei mărci, obținute oriunde în lume prin înregistrare sau prin utilizare (în măsura în care legislația din țara de origine recunoaște acest tip de drept asupra mărcii), pentru care un agent sau reprezentant al titularului a depus o cerere de înregistrare în nume propriu, fără a avea consimțământul titularului.

În schimb, articolul 8 alineatul (4) din RMC se referă la opozițiile bazate pe mărcile anterioare neînregistrate sau pe un alt semn utilizat în activități comerciale a căror incidență depășește domeniul strict local, în conformitate cu dispozițiile legii din statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, în articolul 8 alineatul (4), înțelesul „drepturilor anterioare”, în ceea ce privește data obținerii acestora, este definit de legislația națională corespunzătoare.

Diverse temeuri juridice, bazate pe diferite drepturi anterioare, pot fi invocate fie în aceeași opoziție, fie în opoziții multiple formulate împotriva aceleiași CMC.

Practica OAPI se bazează pe dispozițiile legale ale RMC, aplicate direct sau prin analogie, după cum confirmă jurisprudența Tribunalului (Hotărârea din 16 septembrie 2004, T-342/02, „MGM” și Hotărârea din 11 mai 2006, T-194/05, „TeleTech”), și anume:

- **Opoziții multiple:** norma 21 alineatele (2) și (3) din RAMC permite Oficiului să examineze doar opoziția (opozițiile) „cea (cele) mai puternică (puternice)”, suspendându-le pe celelalte și în final considerându-le a fi fost soluționate dacă cererea este respinsă pe baza opoziției selectate. Pentru a înțelege ce înseamnă „opoziția cea mai puternică”, a se vedea explicațiile de mai jos.
- **Drepturi anterioare multiple într-o singură opoziție:** Curtea a remarcat faptul că gruparea diverselor drepturi anterioare într-o singură opoziție este, din motive practice, același lucru cu prezentarea de opoziții multiple, făcând astfel posibil ca, în respingerea cererii, Oficiul să se bazeze pe „dreptul (drepturile) cel(e) mai puternic(e)”. Pentru a înțelege ce înseamnă „cel mai puternic drept anterior”, a se vedea explicațiile de mai jos.
- **Temeuri juridice multiple în formularea opoziției (opozițiilor):** dacă opoziția are câștig de cauză în integralitatea ei, pe baza „celor mai puternice” temeuri juridice, nu este necesară examinarea celorlalte temeuri juridice. În cazul neîndeplinirii unei condiții obligatorii a unui temei juridic, nu mai este necesară examinarea celorlalte condiții ale dispoziției respective. Pentru a înțelege ce înseamnă temeiul (temeiurile) juridic(e) „cel(e) mai puternic(e)”, a se vedea explicațiile de mai jos.

4 Scopul procedurii de opoziție și modul cel mai rapid de soluționare

Curtea de Justiție a afirmat că unicul scop al procedurii de opoziție este de a decide dacă cererea poate conduce la înregistrare, și nu de a soluționa preventiv potențialele conflicte (de exemplu, la nivel național, conflictele generate de posibila conversie a

cererii de înregistrare a mărcii comunitare) (Hotărârea din 11 mai 2006, T-194/05, „TeleTech”, punctele 25-27).

Curtea de Justiție a confirmat în mod clar că Oficiul nu are nicio obligație de a examina toate opozițiile, drepturile și temeiurile juridice anterioare invocate împotriva aceleiași CMC, dacă unul dintre aceste elemente este suficient pentru a respinge cererea. De asemenea, Oficiul nu are obligația de a alege dreptul anterior cu domeniul de aplicare cel mai larg în teritoriu, astfel încât să prevină eventuala conversie a cererii în cât mai multe teritorii posibil (Hotărârea din 16 septembrie 2004, T-342/02, „MGM” și Hotărârea 11 mai 2006, T-194/05, „TeleTech”).

Acest principiu permite soluționarea mai rapidă a opozițiilor. Oficiul are libertatea de a alege ceea ce consideră a fi opoziția (opozițiile), dreptul (drepturile) anterior (anterioare) și temeiul (temeiurile) juridic(e) „cea/ cel(e) mai puternică/ puternic(e)” și pe care dintre acestea să le examineze mai întâi, în lumina principiului economiei procedurii.

„Opoziția cea mai puternică” poate fi definită, în mod normal, ca fiind opoziția care permite Oficiului să refuze înregistrarea CMC contestate, în cea mai mare măsură posibilă și în modul cel mai simplu.

„Dreptul anterior cel mai puternic” poate fi definit, în mod normal, ca fiind cel mai similar (apropiat) semn care acoperă cel mai larg domeniu de aplicare al produselor și serviciilor și/sau dreptul care acoperă cele mai similare produse și servicii.

„Temeiul juridic cel mai puternic” poate fi definit, în mod normal, ca fiind motivul de opoziție care oferă Oficiului cel mai simplu mod de a refuza înregistrarea CMC contestate, în cea mai mare măsură posibilă.

În general, dacă este cazul, articolul 8 alineatul (1) litera (a) va constitui cel mai simplu temei, din punctul de vedere al economiei procedurii, pentru respingerea unei CMC, deoarece Oficiul nu va fi nevoit să efectueze o analiză a similarităților și diferențelor dintre semne sau produse/servicii, și nu va fi necesară nici identificarea unui risc de confuzie. Dacă nu, situația de fapt a fiecărei opoziții va fi cea care va determina dacă articolul 8 alineatul (1) litera (b) sau articolul 8 alineatele (3), (4) sau (5) constituie următoarele „temeiuri juridice puternice” [de exemplu, în cazul în care există diferențe între produsele și serviciile aferente dreptului anterior și cele aferente CMC, articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (3) nu pot servi drept temei valabil al opoziției, primul punând cel puțin condiția existenței unor similarități în acest sens, iar cel de al doilea existența unor produse și servicii cel puțin strâns asociate sau echivalente din punct de vedere comercial].

Atunci când dovada utilizării este cerută de către solicitant în legătură cu unele drepturi anterioare, în mod normal Oficiul va stabili mai întâi dacă dreptul (drepturile) anterior (anterioare) care nu intră încă sub incidența obligației de utilizare poate (pot) susține opoziția în totalitatea ei. Dacă nu, vor fi examinate alte drepturi anterioare care nu intră încă sub incidența obligației de utilizare, pentru a constata dacă opoziția poate fi susținută în totalitate de aceste elemente cumulative. În aceste cazuri, CMC va fi respinsă fără a mai fi necesară luarea în considerare a dovezii utilizării. Atunci când niciun astfel de drept anterior nu este disponibil, Oficiul va lua în considerare acele drepturi anterioare împotriva cărora a fost solicitată dovada utilizării.

ANEXĂ

Conținutul și structura deciziilor privind opoziția

1 Observații generale

Deciziile privind opoziția respectă o **structură armonizată** (model) care, în funcție de contextul specific, este adaptată pentru a asigura coerența logică a deciziei. De asemenea, utilizarea modelului înseamnă că deciziile au un **format** comun.

În ceea ce privește **stilul și limbajul**, deciziile privind opoziția sunt întocmite într-un stil formal, folosind un limbaj corect. Limbajul trebuie să fie corect nu numai din punct de vedere ortografic și gramatical, ci și în privința aspectelor de formă (de pildă, propoziții coerente și complete, referiri corecte la marcă, la produse și servicii sau la părți, fără repetarea paragrafelor...). Atunci când este posibil, deciziile sunt transmise spre corectare.

Deciziile privind opoziția încep cu prezentarea **datelor de identificare ale părților**: numele și adresele oponentului, ale solicitantului și ale reprezentanților acestora (dacă există). Se menționează **data** deciziei.

Această prezentare este urmată de hotărâre („**decizie**”), în care se precizează: dacă opoziția este admisă sau respinsă; atunci când acest lucru este relevant, produsele și serviciile pentru care opoziția este (parțial) admisă (cu excepția cazului în care opoziția este admisă în totalitate, iar CMC este respinsă în întregime); decizia privind costurile și stabilirea acestora. Partea finală a deciziei se referă tot la „costuri”, fiind în concordanță cu stabilirea costurilor din cadrul hotărârii. În plus, în privința costurilor, decizia conține un punct referitor la revizuirea costurilor stabilite (eliminat atunci când fiecare parte își suportă propriile costuri).

Partea următoare a deciziei, intitulată „**Motive**”, începe cu o „parte referitoare la situația de fapt”, în care se identifică marca contestată, indicându-se numărul CMC, produsele și serviciile contestate, drepturile anterioare și toate motivele invocate de către oponent.

- *Drepturi anterioare*: atunci când o opoziție este pe cale să fie admisă integral, pe baza unui singur drept anterior (și au fost invocate mai multe drepturi), decizia va menționa numai dreptul anterior relevant (în partea referitoare la situația de fapt). Atunci când opoziția este respinsă parțial sau total, în decizie vor fi identificate toate drepturile anterioare invocate de către oponent (fie în partea referitoare la situația de fapt, fie la sfârșitul deciziei), prin menționarea teritoriului (sau a teritoriilor, în cazul înregistrărilor internaționale), a numărului de înregistrare, precum și prin includerea unei reproduceri a semnelui¹.
- *Marca contestată*: în cazul în care semnele nu sunt comparate (de exemplu, opoziția este inadmisibilă, nefundamentată, respinsă pentru dovezi insuficiente ale utilizării sau pentru lipsa similarității produselor), marca ce face obiectul

¹ Dacă se folosește un cod format din două litere, acesta ar trebui să fie unul dintre cele disponibile la adresa de internet <http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf>, exceptând cazul mărcilor comunitare, când se vor utiliza abrevierile MC sau CMC în loc de ME.

conestației va fi reprodusă împreună cu numărul CMC în partea referitoare la situația de fapt.

- *Produsele și serviciile contestate:* acestea vor fi menționate în secțiunea referitoare la compararea produselor și serviciilor. În cazul în care se omite compararea produselor și serviciilor (de exemplu, lipsa similarității semnelor), decizia va indica, în mod normal, în partea referitoare la situația de fapt, numai clasele din care fac parte produsele și serviciile contestate.

În continuare, Oficiul prezintă aspectele procedurale și de fond ale deciziei, în ordinea de mai jos. Totuși, atunci când consideră necesar, ținând seama de circumstanțele specifice ale fiecărui caz, Oficiul poate modifica ordinea în care sunt examinați diverșii factori.

În deciziile Oficiului, anumite aspecte procedurale și de fond (menționate mai jos) sunt examinate numai în măsura în care acestea au relevanță pentru rezultatul deciziei. Aceasta poate conduce, de asemenea, la un proces de examinare în primul rând a unuia sau unora dintre drepturile anterioare invocate (de obicei acele semne care au mai multe similarități cu semnul contestat și/sau care acoperă un domeniu de aplicare mai larg al produselor/serviciilor identice sau similare) și apoi la tratarea celorlalte drepturi anterioare, numai în măsura strict necesară.

Toate deciziile privind opozițiile trebuie să includă o parte de „**concluzii**” și/sau „**evaluare globală**” [în cazul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din RMC], în care rezultatul deciziei este justificat într-o manieră coerentă, susținut cu argumentația descrisă în secțiunile precedente ale deciziei.

De asemenea, decizia va face referire la toate celelalte aspecte, cum ar fi relevanța altor drepturi contrare anterioare, necesitatea examinării altor capete ale cererii, de exemplu cel întemeiat pe articolul 8 alineatele (3), (4) și (5), precum și la alte chestiuni pertinente.

- În cazul în care o opoziție este admisă în totalitate pe baza unuia dintre drepturile anterioare, Oficiul nu va mai decide asupra celorlalte drepturi anterioare, în decizie fiind inclusă o scurtă mențiune referitoare la faptul că aceste drepturi nu vor fi examinate din motive de economie a procedurii.
- Atunci când o opoziție nu este admisă pe baza dreptului anterior, considerat a fi „cel mai apropiat” de semnul contestat, aceasta va fi, în mod normal, respinsă sub aspectul celorlalte drepturi anterioare, printr-o mențiune generală în care sunt complet identificate [numărul mărcii, denumirea (reprezentarea grafică) și produsele și serviciile] și se explică faptul că aceste drepturi anterioare sunt considerate chiar mai puțin similare cu cel examinat sau, dacă ele acoperă o listă mai vastă de produse și servicii decât dreptul examinat, se explică de ce nu există niciun risc de confuzie în ceea ce privește acest drept anterior diferit.
- În încheiere, decizia va prezenta orice alte argumente relevante ale părților (în special argumentele non-standard ale părții perdante) sau aspecte procedurale relevante (cum ar fi cererile de *restitutio in integrum*, prelungirile/suspendările solicitate și ferm contestate de către părți, solicitările de continuare depuse și respinse sau ferm contestate de către părți).

2 Norme procedurale – admisibilitatea, fundamentarea

Oponentii trebuie să respecte o serie de cerințe procedurale pentru ca opoziția să ajungă la stadiul de pronunțare asupra fondului, în special pentru a se stabili dacă dreptul sau drepturile anterior (anterioare) pe care se bazează opoziția sunt (i) **admisibile** și (ii) **fundamentate corespunzător**².

O secțiune ce tratează aceste aspecte va fi inclusă la începutul deciziei numai în cazul în care se consideră a fi relevantă pentru rezultatul deciziei.

- În ceea ce privește *admisibilitatea*: în cazul în care opoziția este admisă în totalitate, pe baza unuia dintre drepturile anterioare considerat admisibil, problema admisibilității celorlalte drepturi anterioare nu va mai fi tratată. Totuși, dacă opoziția este respinsă în totalitate sau parțial pe baza unui drept admisibil și fundamentat, dar care nu este cel mai puternic, se va trata problema admisibilității celui mai puternic drept.
- În ceea ce privește *fundamentarea*: în cazul în care opoziția este admisă pe baza unuia dintre drepturile anterioare care au fost fundamentate în mod corespunzător, problema fundamentării celorlalte drepturi anterioare nu va mai fi tratată. Dacă opoziția este respinsă în totalitate sau parțial pe baza unui drept admisibil și fundamentat, dar care nu este cel mai puternic, se va trata problema fundamentării celui mai puternic drept. Dacă opoziția nu a fost fundamentată în mod corespunzător, ea va fi respinsă exclusiv din acest motiv. Riscul de confuzie nu va fi tratat. În principiu, nu este necesară examinarea fundamentării unuia dintre cele două drepturi anterioare invocate atunci când, în orice situație, se constată că nu există niciun risc de confuzie între mărcile în conflict.

3 Dovada utilizării

Atunci când solicitantul cere dovada utilizării drepturilor anterioare, Oficiul va examina, de asemenea, dacă și în ce măsură utilizarea mărcilor anterioare a fost dovedită, din nou cu condiția ca acest lucru să fie relevant pentru rezultatul deciziei respective.³

4 Articolul 8 alineatul (1) litera (a) din RMC

Acest temei poate fi acceptat numai atunci când există o identitate dublă, și anume când semnele sunt identice, iar produsele și serviciile sunt și ele identice.

În mod normal, examinarea identității începe cu o comparare a produselor/serviciilor respective, urmată de o comparare a semnelor. În cazul în care se constată dubla identitate, nu mai este necesară o evaluare a riscului de confuzie. Se ajunge automat la concluzia că opoziția se admite.

Dacă identitatea dintre produse/servicii și/sau semne nu poate fi stabilită, opoziția nu respectă dispozițiile articolului 8 alineatul (1) litera (a) din RMC, dar examinarea continuă în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din RMC.⁴

² A se vedea Ghidul privind opoziția, Partea 1, Aspecte procedurale.

³ Îndrumări detaliate cu privire la dovada utilizării pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 6, Dovada utilizării.

5 Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din RMC

În principiu, trebuie tratate următoarele secțiuni:

5.1 Compararea produselor și serviciilor

Similaritatea produselor/serviciilor este o condiție *sine qua non* pentru riscul de confuzie. Ca atare, examinarea riscului de confuzie începe, în mod normal, cu compararea produselor/serviciilor respective.

Îndrumări detaliate cu privire la compararea produselor/serviciilor pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, capitolul 2, Compararea produselor și serviciilor.

Totuși, decizia nu va conține o comparație completă a produselor și serviciilor:

- dacă s-a constatat că semnele **nu sunt similare** și
- dacă, în anumite circumstanțe, din motive de economie a procedurii, Divizia de opoziție poate efectua o **verificare rapidă a produselor/serviciilor** în ipoteza că, de vreme ce există o identitate sau similaritate între unele dintre produsele/serviciile respective, toate sunt identice sau similare. În mod normal, această procedură este urmată atunci când, chiar dacă gradul de similaritate al produselor/serviciilor ar fi îndeplinit în cea mai mare măsură, după luarea în considerare a celorlalți factori, nu ar fi identificat niciun risc de confuzie. Firește, această verificare rapidă este utilizată numai atunci când ea nu afectează drepturile vreunui dintre părți.

Dacă nu există niciun grad de similaritate între produse/servicii, examinarea va lua sfârșit în acest stadiu, din punctul de vedere al riscului de confuzie.

În caz contrar, dacă există cel puțin un anumit grad de similaritate, examinarea va continua.

5.2 Compararea semnelor

Dacă există cel puțin un anumit grad de similaritate între semne, acest lucru constituie o condiție pentru a constata un risc de confuzie. Astfel cum s-a arătat anterior, compararea semnelor implică o apreciere globală a caracteristicilor vizuale, auditive și/sau conceptuale ale semnelor respective. În cazul în care compararea la unul dintre aceste niveluri nu este posibilă (de exemplu, compararea fonetică, deoarece marca este figurativă), acest nivel poate fi omis. Dacă există similarități cel puțin la unul dintre cele trei niveluri, atunci semnele sunt similare. În cadrul evaluării globale a riscului de confuzie se stabilește dacă semnele sunt suficient de similare pentru a provoca un risc de confuzie. Îndrumări detaliate cu privire la compararea semnelor pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, capitolul 3, Compararea semnelor.

Decizia începe cu enunțarea teritoriului relevant.

⁴ A se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, capitolul 1, Principii generale și metodologie, punctul 1.2.1.1.

Apoi, în cadrul deciziei se efectuează o comparație obiectivă a semnelor, punând în evidență similaritățile și diferențele vizuale, auditive și conceptuale concrete dintre semne. În mod normal, *în acest punct* nu se ține seama de importanța diverselor elemente identice sau diferite ale semnelor (acest aspect va fi stabilit ulterior în cadrul deciziei). Comparația obiectivă stabilește faptul că există cel puțin un caz *prima facie* de risc de confuzie, prin confirmarea existenței unui anumit grad de similaritate între semne.

Această comparație obiectivă a semnelor servește, de asemenea, drept punct de referință atunci când Oficiul evaluează ulterior componentele dominante și distinctive ale mărcilor. În cazul în care opoziția este întemeiată pe articolul 8 alineatul (4) și/sau alineatul (5), comparația obiectivă constituie un punct de referință pentru analiza separată care va fi efectuată la aceste capitole.

În cazul în care nu există niciun grad de similaritate între semne, examinarea riscului de confuzie va lua sfârșit în acest punct. Semnele sunt **lipsite de similitudine** numai în situația în care nu poate fi găsită nicio similaritate la niciunul dintre cele trei niveluri. Dacă se constată că semnele nu sunt similare, nu se mai efectuează nicio comparare a produselor și serviciilor (inclusiv în ipoteza identității), nicio evaluare a caracterului distinctiv accentuat al mărcii anterioare sau nicio apreciere globală. În partea intitulată „**Concluzii**”, opoziția va fi respinsă din punctul de vedere al riscului de confuzie, exclusiv pe baza lipsei de similarități a semnelor. În caz contrar, dacă se constată că semnele sunt similare sub aspect vizual, auditiv sau conceptual, examinarea va continua.

5.3 Elemente distinctive și dominante ale mărcilor

Aprecierea globală a mărcilor în conflict trebuie să se bazeze pe impresia generală dată de mărci, ținând seama, în special, de componentele lor *distinctive și dominante*. Prin urmare, în această secțiune a deciziei sunt stabilite și explicate elementele dominante și/sau distinctive ale semnelor.

Îndrumări detaliate cu privire la analiza componentelor *distinctive și dominante* pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, capitolul 4, Caracterul distinctiv, și capitolul 5, Caracterul dominant.

5.4 Caracterul distinctiv al mărcii anterioare

Atunci când un oponent revendică în mod explicit faptul că o marcă anterioară are un caracter vădit distinctiv în virtutea utilizării intense sau a notorietății, această revendicare va fi examinată și evaluată. Îndrumări detaliate cu privire la *caracterul distinctiv al mărcii anterioare* pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, capitolul 4, Caracterul distinctiv.

În anumite situații, în interesul economiei procedurii, este posibil ca Oficiul să nu analizeze o revendicare legată de caracterul puternic distinctiv dacă aceasta nu are relevanță în raport cu rezultatul deciziei. Acest lucru se întâmplă numai în cazul în care nu sunt afectate drepturile vreunui dintre părți.

În cazul în care nu se emite nicio revendicare cu privire la caracterul distinctiv sau dacă aceasta nu este susținută cu dovezi, evaluarea caracterului distinctiv al unei mărci

anterioare se va baza pe caracterul distinctiv *per se* (cu alte cuvinte, pe caracterul distinctiv inerent al mărcii).

5.5 Publicul relevant – nivelul atenției

Îndrumări detaliate cu privire la *publicul relevant* și *nivelul atenției* pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, capitolul 6, Publicul relevant și nivelul atenției.

Decizia descrie cine sunt consumatorii relevanți ai produselor/serviciilor respective și semnificația acestei constatări. Dacă este cazul, decizia va indica și nivelul atenției acordate de consumatorii relevanți.

5.6 Evaluarea globală, alte argumente și concluzii

Îndrumări detaliate cu privire la *Alți factori* și la *Evaluarea globală* pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 2, Identitatea și riscul de confuzie, capitolul 7, Alți factori, și capitolul 8, Evaluarea globală. În plus față de cele menționate anterior în legătură cu secțiunile „Concluzii” și/sau „Evaluarea globală”, secțiunea referitoare la evaluarea globală:

- enunță și evaluează alți factori și alte principii cu relevanță pentru evaluarea riscului de confuzie (cum ar fi o familie de mărci, coexistența sau modul de achiziționare a produselor/serviciilor);
- evaluează importanța relativă a *tuturor* factorilor interdependenți care se pot completa sau compensa reciproc, pentru a ajunge la o decizie asupra riscului de confuzie (de exemplu, mărcile pot fi distinctive pentru unele produse sau servicii, dar nu și pentru altele, astfel încât poate exista un risc de confuzie numai în privința produselor și serviciilor pentru care marca anterioară este considerată distinctivă).

6 Articolul 8 alineatul (3) din RMC

Motivele de refuz menționate la articolul 8 alineatul (3) din RMC trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- oponentul este proprietarul mărcii pe care se bazează opoziția;
- solicitantul este un agent sau reprezentant al proprietarului mărcii anterioare;
- cererea este depusă în numele agentului sau reprezentantului;
- cererea a fost depusă fără consimțământul proprietarului;
- agentul sau reprezentantul nu își justifică faptele;
- semnele sunt identice sau prezintă ușoare diferențe, iar produsele/serviciile sunt identice sau echivalente.

Aceste cerințe sunt **cumulative**. Prin urmare, dacă una dintre cerințe nu este îndeplinită, opoziția întemeiată pe articolul 8 alineatul (3) din RMC nu poate fi admisă.

Următoarele secțiuni sunt incluse, în principiu, în decizia de opoziție:

- 1) Dreptul oponentului;
- 2) Relația cu agentul sau cu reprezentantul;
- 3) Cererea în numele agentului sau al reprezentantului;
- 4) Cererea fără consimțământul proprietarului;
- 5) Lipsa justificării din partea solicitantului;
- 6) Compararea semnelor;
- 7) Compararea produselor și serviciilor;
- 8) Concluzii.

Totuși, în funcție de cazul respectiv și de rezultatul acestuia, este posibil să nu fie necesar să se includă în decizie toate secțiunile de mai sus. Ordinea secțiunilor poate fi modificată; de exemplu, atunci când opoziția poate fi respinsă pe baza faptului că semnele nu sunt similare, compararea semnelor poate fi prima și singura secțiune care va fi inclusă în decizie.

Este necesar ca argumentele și dovezile furnizate de către părți să fie examinate, iar raționamentul urmat pentru a se stabili dacă au fost îndeplinite condițiile să fie dezvoltat.

În cuprinsul secțiunilor „Compararea semnelor” și „Compararea produselor și serviciilor” trebuie să se stabilească dacă semnele sunt sau nu sunt identice (sau dacă prezintă ușoare diferențe care nu afectează substanțial caracterul lor distinctiv) și dacă produsele/serviciile sunt sau nu sunt identice (sau echivalente din punct de vedere comercial).

Îndrumări detaliate cu privire la articolul 8 alineatul (3) pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 3, Depunerea neautorizată a cererii de către agenți ai titularului mărcii.

7 Articolul 8 alineatul (4) din RMC

Îndrumări detaliate cu privire la *Tipurile de drepturi care intră sub incidența articolului 8 alineatul (4) din RMC* pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 4, Drepturi în temeiul articolului 8 alineatul (4), punctul 3.1, Tipuri de drepturi care intră sub incidența articolului 8 alineatul (4) din RMC.

Motivele de refuz, în sensul articolului 8 alineatul (4) din RMC, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe **cumulative**:

- dreptul anterior trebuie să fie o marcă neînregistrată sau un semn similar;
- semnul trebuie să fie utilizat în comerț;
- utilizarea trebuie să aibă o incidență care să depășească domeniul strict local;
- dreptul trebuie să fie obținut înainte de data la care a fost depusă cererea pentru marca contestată;
- titularul semnului trebuie să aibă dreptul, în temeiul legislației naționale care reglementează acest drept, de a interzice utilizarea mărcii contestate.

Totuși, dacă una dintre cerințele de mai sus nu este îndeplinită, opoziția trebuie respinsă și nu mai este necesară verificarea respectării celorlalte condiții.

În consecință, următoarele secțiuni trebuie să fie, în principiu, tratate în decizia de opoziție.

7.1 Utilizarea în activități comerciale a căror incidență depășește domeniul strict local

Cerința referitoare la utilizarea în comerț este una fundamentală, fără care semnul în cauză nu se poate bucura de protecție împotriva înregistrării unei mărci comunitare, indiferent de condițiile care trebuie satisfăcute în conformitate cu legislația națională pentru obținerea drepturilor exclusive.

Îndrumări detaliate cu privire la *Utilizarea în comerț* pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 4, Drepturi în temeiul articolului 8 alineatul (4).

7.2 Drepturi în temeiul legislației naționale

În decizie trebuie să se demonstreze dacă oponentul a dobândit dreptul invocat în conformitate cu legislația care reglementează semnul în cauză (de exemplu, în unele cazuri legislațiile naționale impun înregistrarea sau notorietatea), dacă dreptul a fost dobândit înaintea datei de depunere și dacă și în ce condiții legislația care reglementează semnul în cauză conferă titularului acestuia dreptul de a împiedica utilizarea unei mărci ulterioare.

Pentru scopurile menționate mai sus, este necesară verificarea informațiilor oferite în Ghid (lista „drepturilor anterioare”, în sensul articolului 8 din RMC) și/sau dovezile furnizate de către părți.

7.3 Dreptul oponentului față de marca contestată

Această parte a deciziei analizează dacă sunt satisfăcute condițiile stabilite de legislația care reglementează semnul anterior, în ceea ce privește marca contestată. De obicei, analiza impune și o comparare a semnelor și a produselor și serviciilor sau a activităților economice, precum și o concluzie în această privință.

7.4 Conformitatea cu criteriile prevăzute în legislația națională

După compararea produselor și serviciilor, precum și a semnelor, trebuie să se stabilească dacă sunt satisfăcute condițiile prevăzute de legislația națională, astfel cum sunt menționate în secțiunea „Drepturi în temeiul legislației naționale”, de exemplu, riscul de confuzie.

8 Articolul 8 alineatul (5) din RMC

Motivele de refuz menționate la articolul 8 alineatul (5) din RMC trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- semnele în conflict trebuie să fie identice sau similare;

- marca oponentului trebuie să se bucure de notorietate. De asemenea, notorietatea trebuie să fie anterioară mărcii contestate; notorietatea trebuie să existe în teritoriul respectiv și să aibă legătură cu produsele și/sau serviciile pe baza cărora a fost înaintată opoziția;
- uzurparea notorietății: utilizarea mărcii contestate ar profita în mod nedrept de pe urma caracterului distinctiv sau al notorietății mărcii anterioare sau le-ar aduce prejudicii.

Cerințele enumerate mai sus sunt **cumulative**, prin urmare neîndeplinirea oricăreia dintre ele duce la respingerea opoziției în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din RMC. Cu toate acestea, este posibil ca îndeplinirea tuturor condițiilor de mai sus să nu fie suficientă. Opoziția poate fi respinsă, totuși, dacă solicitantul/titularul stabilește o cauză întemeiată pentru utilizarea mărcii contestate.

În consecință, următoarele secțiuni trebuie să fie, în principiu, tratate în decizia de opoziție.

8.1 Compararea semnelor

Aplicarea articolului 8 alineatul (5) din RMC impune constatarea pozitivă a similarității între semne. Dacă semnele au fost deja comparate în cadrul examinării motivelor, prevăzută la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din RMC, se face trimitere la constatările respective, care sunt în egală măsură valabile și în temeiul articolului 8 alineatul (5) din RMC. Prin urmare, dacă în urma examinării prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din RMC s-a constatat că semnele nu sunt similare, opoziția va fi respinsă obligatoriu în temeiul articolului 8 alineatul (5) din RMC. Totuși, simplul fapt că semnele în cauză sunt similare nu este suficient pentru a ajunge la concluzia că în memoria publicului relevant se va stabili o legătură între aceste semne. Existența unei astfel de legături trebuie să fie, în mod necesar, dovedită în urma constatării că semnele sunt similare.

Îndrumări detaliate cu privire la *Similaritatea semnelor* și *Legătura dintre semne* pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 5, Mărci de notorietate, articolul 8 alineatul (5), punctul 3.2, Similaritatea semnelor, și punctul 3.3, Legătura dintre semne.

8.2 Notorietatea mărcii anterioare

Elementele prezentate pentru a demonstra notorietatea ar trebui să fie indicate în mod corespunzător. Nu este necesară enumerarea și descrierea fiecărui element. În general, ar trebui să se menționeze numai dovezile relevante pentru concluziile respective (dacă sunt sau nu sunt suficiente pentru a dovedi notorietatea).

Îndrumări detaliate cu privire la *Domeniul de aplicare, evaluare și dovada notorietății* pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 5, Mărci de notorietate, articolul 8 alineatul (5), punctul 3.1.2, Sfera notorietății, punctul 3.1.3, Evaluarea notorietății, și punctul 3.1.4, Dovada notorietății.

8.3 Uzurparea notorietății

Această secțiune se referă la analiza probabilității riscului de prejudicii sau de beneficii necuvenite, în sensul că acesta este previzibil în mod normal. În acest scop, oponentul ar trebui să aducă dovezi sau cel puțin să prezinte o argumentație coerentă, arătând în ce anume ar consta prejudiciile sau beneficiile necuvenite, precum și modul în care acestea ar putea apărea, ceea ce ar conduce la concluzia *prima facie* că un astfel de eveniment este cu adevărat posibil, în mod normal.

Examinarea revendicărilor oponentului cu privire la uzurparea notorietății ar trebui să fie precedată de o identificare a acelor produse și/sau servicii împotriva cărora este îndreptată opoziția și a produselor și/sau serviciilor pentru care s-a constatat notorietatea.

Îndrumări detaliate cu privire la *Formele de uzurpare a notorietății* și la *Dovezile privind uzurparea notorietății* pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 5, Mărci de notorietate, articolul 8 alineatul (5), punctul 3.4.3, Forme de uzurpare a notorietății, și punctul 3.4.4, Dovezile privind uzurparea notorietății.

În cazul în care opoziția este admisibilă în totalitate, pe baza uneia dintre formele de uzurpare a notorietății, nu este necesar să se mai analizeze dacă se aplică și alte forme.

8.4 Motivul întemeiat

Motivul întemeiat este examinat numai în cazul în care solicitantul MC l-a invocat și cu condiția să existe o similaritate a semnelor, o notorietate și cel puțin una dintre formele de uzurpare a notorietății.

Îndrumări detaliate cu privire la *Motivația întemeiată* pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, secțiunea 5, Mărci de notorietate, articolul 8 alineatul (5), punctul 3.5, Utilizarea fără un motiv întemeiat.