



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

L E G E

pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – Drepturile asupra mărcilor și indicațiilor geografice sunt recunoscute și apărute pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi.

Prezenta lege se aplică mărcilor de produse și servicii, individuale, colective și de certificare, ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România, ca urmare a unei protecții comunitare sau pe cale internațională, precum și indicațiilor geografice.

Persoanele fizice sau juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul în afara teritoriului României, beneficiază de dispozițiile prezentei legi, în condițiile convențiilor internaționale privind mărcile și indicațiile geografice la care România este parte.”

2. Articolul 2 se abrogă.

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 2¹, cu următorul cuprins :

„Art. 2¹. – Poate constitui *marcă* orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum și orice combinație a acestora, cu condiția ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. – În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) *înregistrarea mărcii* – modul de dobândire a drepturilor asupra unei mărci, în temeiul prezentei legi sau al convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte;

b) *marca anterioară* – marca înregistrată, precum și marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu condiția ca ulterior să fie înregistrată;

c) *marca comunitară* – marca înregistrată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 78 din 24 martie 2009, denumit în continuare *Regulament privind marca comunitară*;

d) *marca notorie* – marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă;

e) *marca colectivă* – marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociații, de produsele sau serviciile aparținând altor persoane;

f) *marca de certificare* – marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici;

g) *indicația geografică* – denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o țară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputație sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esențial atribuite acestei origini geografice;

h) *solicitant* – persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a mărcii;

i) *titular* – persoana pe numele căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor și poate fi orice persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat;

j) *mandatar autorizat*, denumit în continuare *mandatar* – consilierul în proprietate industrială, care poate avea și calitatea de reprezentant în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, denumit în continuare *OSIM*;

k) *Registrul mărcilor* – baza de date, administrată de OSIM, care cuprinde mărcile înregistrate în România, precum și toate datele înscrise referitoare la aceste înregistrări, indiferent de suportul pe care sunt păstrate aceste date;

l) *Registrul indicațiilor geografice* – colecția de date, administrată de OSIM, care cuprinde indicațiile geografice înregistrate în România, precum și toate datele înscrise referitoare la aceste înregistrări, indiferent de suportul pe care sunt păstrate aceste date;

m) *Convenția de la Paris* – Convenția pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, Paris, așa cum a fost revizuită și modificată, ratificată de România prin Decretul nr. 1.177/1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969;

n) *țările Uniunii de la Paris* – țările cărora li se aplică Convenția de la Paris și care sunt constituite în Uniunea pentru protecția proprietății industriale;

o) *Aranjamentul de la Madrid* – Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr. 1.176/1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969;

p) *Protocolul referitor la Aranjament* – Protocolul de la Madrid din 27 iunie 1989, referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, ratificat de România prin Legea nr. 5/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 15 ianuarie 1998;

q) *Regulamentul privind marca comunitară* – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 78 din 24 martie 2009;

r) *întreprindere* – orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de natura sa juridică ori modul ei de finanțare.”

5. La articolul 4, se introduce un nou alineat, alin. 2, cu următorul cuprins:

„Mărcile comunitare beneficiază de protecție pe teritoriul României, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitară.”

6. La articolul 5 alineatul 1, partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. – Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute:

a) semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 2¹; ”

7. La articolul 5 alineatul 1, după litera l) se introduc două noi litere, lit. m) și n), cu următorul cuprins:

„m) mărcile care conțin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;

n) mărcile care conțin, fără autorizația organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenția de la Paris.”

8. La articolul 5, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Dispozițiile alin. 1 lit. b)-d) nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.”

9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. – În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. 1, o marcă este refuzată la înregistrare, sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată, pentru următoarele motive relative:

a) dacă este identică în raport cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;

b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor

sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

În accepțiunea alin.1, sunt *mărci anterioare* mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia și care fac parte din următoarele categorii:

a) mărcile comunitare;

b) mărcile înregistrate în România;

c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în România;

d) mărcile comunitare în privința cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitară, față de o marcă la care se referă lit. b) sau c), chiar dacă această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunțări;

e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiția înregistrării ulterioare a mărcilor;

f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenției de la Paris.

O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă de a fi anulată, dacă este identică sau similară în raport cu o marcă comunitară anterioară, în sensul prevederilor alin. 2, și dacă a fost destinată să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitară anterioară este înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se bucură de un renume în Uniunea Europeană și dacă, prin folosirea mărcii ulterioare, s-ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare.

O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă de a fi anulată, dacă:

a) marca este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin. 2, și dacă aceasta este destinată a fi înregistrată, ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România și dacă, prin folosirea mărcii ulterioare, s-ar obține

un profit necuvenit din caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare sau dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv ori al renumelui mărcii anterioare;

b) drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori, după caz, înainte de data priorității invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare, și dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare;

c) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. 2 lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;

d) marca este identică sau similară în raport cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept care a expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de depozit;

e) marca este identică sau similară în raport cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate a încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit;

f) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse sau servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2 ani înainte de data de depozit, cu condiția ca titularul mărcii anterioare să își fi dat acordul la înregistrarea mărcii ulterioare sau să nu fi utilizat marca;

g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii și care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credință de către solicitant.

O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare când înregistrarea este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu și fără consimțământul titularului mărcii, dacă mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada că are dreptul de a solicita această înregistrare.

O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau a dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare.

O marcă poate fi refuzată la înregistrare sau, după caz, susceptibilă de a fi anulată în condițiile prevăzute la art. 6 septies din Convenția de la Paris.”

10. Articolul 7 se abrogă.

11. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9. – Dreptul la marcă aparține solicitantului care a depus primul, în condițiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.”

12. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10. – Cererea de înregistrare a mărcii, depusă la OSIM, redactată în limba română și conținând elementele prevăzute la alin. 2, constituie *depozitul reglementar* al mărcii.

Cererea de înregistrare a mărcii conține următoarele elemente:

- a) solicitarea explicită a înregistrării mărcii;
- b) datele de identificare a solicitantului și, după caz, a mandatarului;
- c) o reprezentare grafică, suficient de clară, a mărcii a cărei înregistrare este cerută;
- d) lista produselor și/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii;
- e) dovada achitării taxei de depunere și de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.

Cererea prezintă mențiuni exprese, atunci când marca:

- a) conține una sau mai multe culori revendicate ca element distinctiv al mărcii;
- b) este tridimensională sau de un alt tip decât cele verbale sau figurative;
- c) conține o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale mărcii.

Cererea se referă la o singură marcă și este prezentată în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Cererile de înregistrare depuse în baza Aranjamentului de la Madrid sau a Protocolului referitor la Aranjament trebuie să îndeplinească condițiile acestor tratate.

Depunerea cererii de înregistrare a mărcii se poate face la registratura OSIM, prin poștă sau pe cale electronică, în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.”

13. La articolul 12, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. – Dacă solicitantul a prezentat anumite produse și servicii, sub o marcă, în cadrul unei expoziții internaționale oficiale sau oficial recunoscute, în sensul Convenției privind expozițiile

internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Legea nr. 246/1930, revizuită la 30 noiembrie 1972, organizată pe teritoriul României sau într-un stat membru al Convenției de la Paris și dacă o cerere de înregistrare a mărcii sub care au fost prezentate aceste produse și servicii a fost depusă la OSIM într-un termen de 6 luni de la data primei prezentări în expoziție, solicitantul beneficiază de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziție.”

14. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14. – Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar, în condițiile prevăzute de lege, precum și de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Reprezentarea solicitantului prin mandatar este obligatorie când solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul și nicio unitate industrială sau comercială efectivă și funcțională pe teritoriul Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European, cu excepția procedurii de depunere a cererii de înregistrare a mărcii.”

15. După articolul 17 se introduc cinci noi articole, art. 17¹-17⁵, cu următorul cuprins:

„Art. 17¹. – Cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se publică, în format electronic, în maximum 7 zile de la data depunerii, în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 17². – În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 17¹, orice persoană interesată poate formula observații privind cererea de înregistrare a mărcii, pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5.

Art. 17³. – În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 17¹, orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea mărcii, pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6.

Opozițiile trebuie să fie formulate în scris, motivat și cu plata taxei prevăzute de lege.

La cererea solicitantului, titularul mărcii care a formulat opoziția prezintă OSIM dovada că:

a) în cursul unei perioade de 5 ani care precede data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziția, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;

b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a făcut opoziție.

În cazul neplății taxelor legale pentru opoziție, se consideră că aceasta nu a fost făcută.

Art. 17⁴. – OSIM notifică solicitantului cererii de înregistrare a mărcii, de îndată, opoziția formulată, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum și motivele opoziției privind înregistrarea mărcii.

În termen de 30 zile de la data notificării opoziției, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere.

Soluționarea opoziției poate fi suspendată în următoarele situații:

a) când se bazează pe o cerere de înregistrare a mărcii, până la înregistrarea acesteia;

b) marca opusă face obiectul unei acțiuni în anulare sau de decădere, până la soluționarea definitivă a cauzei.

În cursul suspendării, în orice moment, solicitantul sau oponentul poate solicita reluarea soluționării opoziției, dacă motivul de suspendare nu mai subzistă.

Art. 17⁵. – Opoziția formulată cu privire la cererea de înregistrare a mărcii publicată, se soluționează de o comisie din cadrul Serviciului Mărci al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere a opoziției, care este avut în vedere la examinarea pe fond.”

16. Articolul 18 se abrogă.

17. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 19. – OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii și hotărăște admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii, în termen de maximum

6 luni de la publicarea acesteia, sub condiția achitării taxelor de înregistrare și de examinare a cererii prevăzute de lege.

Sub condiția achitării unei taxe suplimentare de urgență, echivalentă cu dublul taxelor de înregistrare și de examinare prevăzute de lege, OSIM examinează și hotărăște asupra cererii de înregistrare a mărcii, în termen de 3 luni de la publicarea acesteia.

OSIM examinează:

- a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) și j), după caz;
- b) condițiile prevăzute la art. 13 alin. 1 și 2, dacă în cerere se invocă o prioritate;
- c) motivele de refuz prevăzute la art. 5 alin. 1 și, dacă este cazul, observațiile formulate.

În cazul în care au fost formulate opoziții cu privire la cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele de refuz prevăzute la art. 6, avizul comisiei prevăzute la alin. 1 al art. 17⁵ este obligatoriu la examinarea pe fond.

În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. 1 și 2, OSIM este obligat la restituirea taxelor percepute.”

18. După articolul 19 se introduce un nou articol, art. 19¹, cu următorul cuprins:

„Art. 19¹. – Când un element neesențial al mărcii este lipsit de caracter distinctiv și dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecției mărcii, OSIM cere solicitantului să declare, în termen de două luni de la data notificării, că nu invocă un drept exclusiv asupra acestui element. Declarația se publică odată cu marca înregistrată.

În lipsa declarației prevăzute la alin. 1 cererea de înregistrare a mărcii se respinge.”

19. La articolul 20 alineatul 1, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20. – Examinarea motivelor de refuz privind marca notorie se face potrivit unor criterii, cum ar fi:”

20. La articolul 22, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 22. – Dacă în urma examinării cererii, potrivit prevederilor art. 19 și 20, se constată îndeplinirea condițiilor legale, OSIM decide

înregistrarea mărcii. Marca se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în format electronic, în maximum două luni de la data deciziei de înregistrare, iar OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii numai după plata taxei de publicare și eliberare.”

21. Articolele 23-25 se abrogă.

22. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28. – OSIM înscrie, de îndată, în Registrul mărcilor, acele mărci pentru care s-a luat o decizie de înregistrare.

Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor este supusă taxelor prevăzute de lege.

După înscrierea în Registrul mărcilor, OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii.

Registrul mărcilor este public.”

23. La articolul 29, alineatul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Taxa pentru reînnoirea înregistrării mărcii este datorată odată cu cererea de reînnoire; taxa poate fi plătită și în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecție, cu majorarea prevăzută de lege.”

24. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 32. – Reînnoirea înregistrării mărcii se înscrie în Registrul mărcilor și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de maximum 3 luni de la depunerea la OSIM a cererii de reînnoire.

Înscrierea reînnoirii mărcii în Registrul mărcilor este supusă taxelor prevăzute de lege.

OSIM eliberează titularului un certificat de reînnoire a înregistrării mărcii.”

25. La articolul 33, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 33. – Pe durata protecției mărcii, titularul poate solicita la OSIM, cu plata taxei prevăzute de lege, introducerea de modificări neesențiale ale unor elemente ale mărcii, sub condiția ca acestea să nu afecteze caracterul distinctiv al mărcii; lista de produse și servicii nu poate fi extinsă.”

26. La articolul 35, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă;

c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă folosirea fără drept a semnelui ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.”

27. La articolul 35 alineatul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) punerea în liberă circulație, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum și acordarea oricărei alte destinații vamale, așa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, a produselor sub acest semn;”

28. La articolul 36, alineatele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 36. – Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere ca terților să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 35 alin. 2, numai după publicarea acesteia.

Pentru actele prevăzute la alin. 1, săvârșite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după data înregistrării mărcii.”

29. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 37. – Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerț în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic

European, sub această marcă, de către însuși titularul sau cu consimțământul său.

Prevederile alin. 1 nu sunt aplicabile, dacă există motive temeinice care justifică opoziția titularului la comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerț.”

30. La articolul 38, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Dispozițiile alin. 1 sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.”

31. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 39. – Drepturile asupra mărcii se pot transmite prin cesiune, licență sau pe cale succesorală.

Este, de asemenea, considerată transmitere de drepturi și executarea silită a debitorului, titular al mărcii, efectuată în condițiile legii.

Înscrierea transmiterii de drepturi asupra mărcilor aflate în litigiu se suspendă până la data rămânerii definitive a hotărârilor judecătorești cu privire la acestea.”

32. La articolul 41, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alin. 1¹, cu următorul cuprins:

„OSIM refuză înscrierea transmiterii cesiunii dacă rezultă în mod evident faptul că, prin aceasta, publicul este indus în eroare cu privire la natura, calitatea sau originea geografică a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, în afară de situația în care beneficiarul transmiterii acceptă să limiteze transmiterea mărcii la produsele sau serviciile pentru care marca nu este înșelătoare.”

33. La articolul 41, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„La cererea persoanei interesate și cu plata taxei prevăzute de lege, OSIM înscrie cesiunea în Registrul mărcilor și o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea este opozabilă terților de la data publicării acesteia.”

34. La articolul 42, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Licențele se înscriu în Registrul mărcilor, cu plata taxei prevăzute de lege și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Licența este opozabilă terților de la data publicării acesteia.”

35. La articolul 43, după alineatul 3 se introduc două noi alineatele, alin. 4 și 5, cu următorul cuprins:

„Lipsa înscrierii unei licențe la OSIM nu afectează:

a) valabilitatea înregistrării mărcii care face obiect al licenței ori cu privire la protecția licenței mărcii;

b) intervenția într-o acțiune în contrafacere angajată de titular ori obținerea, în cadrul acestei proceduri, de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei mărci care face obiect al licenței.

Înscrierea licenței nu este o condiție pentru ca folosirea unei mărci de beneficiarul licenței să poată fi considerată echivalentul unui act de utilizare de către titular, în cadrul procedurilor referitoare la dobândirea, menținerea validității ori la apărarea drepturilor cu privire la acea marcă.”

36. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 45. – Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului București, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, dacă:

a) fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani;

b) după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului, desemnarea uzuală în comerț a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată;

c) după data înregistrării și ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimțământul acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată;

d) marca a fost înregistrată pe numele unei persoane neavând calitatea prevăzută la art. 3 lit. h) și i).

Este asimilată folosirii efective a mărcii:

a) folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia;

b) imposibilitatea folosirii mărcii din circumstanțe independente de voința titularului, cum ar fi restricțiile la import sau ca urmare a altor dispoziții ale autorităților publice vizând produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată;

c) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalaje, exclusiv în vederea exportului;

d) folosirea mărcii de către un terț având consimțământul titularului sau de către orice persoană abilitată să utilizeze o marcă colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuși titularul acesteia.

Titularul nu poate fi decăzut din drepturile sale dacă, în perioada de la expirarea termenului prevăzut la alin. 1 lit. a) și până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv. Totuși, dacă începerea sau reluarea folosirii mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de prezentarea în justiție a cererii de decădere, folosirea mărcii nu este luată în considerare dacă pregătirile pentru începerea sau reluarea folosirii au intervenit numai după ce titularul a luat la cunoștință de faptul că ar putea fi introdusă o cerere de decădere.

Dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia și poate fi făcută prin orice mijloc de probă.

Decăderea produce efecte de la data introducerii cererii de decădere la instanța judecătorească competentă.

Marca se radiază din Registrul mărcilor și mențiunea radierii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.”

37. Articolele 46 și 47 se abrogă.

38. La articolul 48 alineatul 1, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 48. – Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului București de către orice persoană interesată, pentru oricare din următoarele motive:”

39. La articolul 48, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Înregistrarea mărcii nu poate fi anulată pe motivul existenței unui conflict cu o marcă anterioară, dacă aceasta din urmă nu îndeplinește condițiile de utilizare prevăzute la art. 45 alin. 1-3.”

40. La articolul 48, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alin. 5, cu următorul cuprins:

„Dacă marca anterioară nu a fost folosită decât pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, înregistrarea mărcii poate fi anulată numai pentru acele produse sau servicii pentru care marca nu a fost folosită.”

41. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 49. – Titularul unei mărci anterioare, care cu știință a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară anularea și nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele și serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credință.

În cazul prevăzut la alin. 1, titularul mărcii ulterior înregistrate nu se poate opune folosirii mărcii anterioare, deși aceasta din urmă nu mai poate fi invocată împotriva mărcii ulterioare.”

42. La articolul 50, alineatul 2 se abrogă.

43. La articolul 52, litera b) a alineatului 1 și alineatul 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 3 lit. e);

.....
După publicarea mărcii colective și a regulamentului de folosire a acestei mărci, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum și al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea sau la numele patronimic al acestuia, la o indicație geografică protejată, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor, precum și orice altă persoană interesată pot formula, la OSIM, în termenul prevăzut de art. 17³ alin. 1, opoziție la înregistrarea mărcii colective.”

44. La articolul 54, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, calculată de la data înscrierii mărcii în Registrul mărcilor, pentru produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată;”

45. La articolul 57, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 57. – Mărcile de certificare pot fi înregistrate la OSIM de către persoane juridice legal abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor în privința elementelor prevăzute la art. 3 lit. f).”

46. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 59. – În afara motivelor de respingere prevăzute pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale, o marcă de certificare este respinsă la înregistrare și pentru nerespectarea dispozițiilor art. 3 lit. f) și ale art. 57 și 58. ”

47. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 60. – După publicarea mărcii și a regulamentului de folosire a acesteia, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum și al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea sau la numele patronimic al acestuia, la o indicație geografică protejată, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor, precum și orice persoană interesată pot formula, la OSIM, în termenul prevăzut la art. 17³ alin. 1, opoziție la înregistrarea mărcii de certificare.

Dacă utilizatorii unei mărci de certificare nu respectă regulamentul, titularul poate să retragă autorizația de a utiliza marca sau să aplice alte sancțiuni prevăzute în regulament.”

48. La articolul 61 alineatul 1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea prevederilor art. 3 lit. f);”

49. După articolul 66 se introduce un nou capitol, Capitolul XI¹ „Marca comunitară”, cuprinzând șase noi articole, art. 66¹-66⁶, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL XI¹
Marca comunitară

Art. 66¹. – Când o cerere de marcă comunitară este depusă la OSIM, în temeiul art. 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul privind marca comunitară, OSIM înscrie data primirii cererii și, fără să procedeze la examinare, o transmite Oficiului de Armonizare în Piața Internă, în termen de două săptămâni, cu plata taxei prevăzute de lege, pentru depunerea unei cereri naționale.

Art. 66². – O cerere de marcă comunitară sau o marcă comunitară poate fi transformată într-o cerere de marcă națională în condițiile art. 112-114 din Regulamentul privind marca comunitară (versiune codificată), cu plata taxelor pentru procedura de examinare a unei cereri naționale prevăzute de lege.

Art. 66³. – Titularul unei mărci anterioare înregistrate în România sau a unei mărci anterioare care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale având efect în România, care depune o marcă identică, destinată a fi înregistrată ca marcă comunitară, pentru produse și servicii identice cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată sau incluse în lista acestei mărci, se poate prevala, la înregistrarea mărcii comunitare, de vechimea mărcii anterioare în ceea ce privește înregistrarea mărcii comunitare în România.

Titularul unei mărci comunitare, care este și titularul unei mărci anterioare identice, înregistrate în România sau care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale având efect în România, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată ori incluse în lista acestei mărci, se poate prevala de vechimea mărcii anterioare în România.

Art. 66⁴. – Dispozițiile art. 84 și 85 și ale art. 89 – 91 sunt aplicabile și încălcărilor aduse drepturilor titularului unei mărci comunitare.

Art. 66⁵. – Este inadmisibilă o acțiune în contrafacere bazată pe o marcă comunitară anterioară, împotriva unei mărci naționale ulterior înregistrate, a cărei folosire a fost tolerată timp de 5 ani, cu condiția ca depozitul mărcii naționale să fi fost efectuat cu bună-credință.

Inadmisibilitatea este limitată numai la produsele și serviciile pentru care a fost tolerată.

Art. 66⁶. – Litigiile având ca obiect mărci comunitare, pentru care Regulamentul privind marca comunitară atribuie competența tribunalelor de marcă comunitară, potrivit art. 95 alin. (1) al acestuia, sunt de competența Tribunalului București, care judecă în primă instanță.”

50. La articolul 68, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Înregistrarea unei indicații geografice poate fi cerută la OSIM, direct sau prin mandatar, și este supusă taxei prevăzute de lege.”

51. La articolul 68, după alineatul 2 se introduc două noi alineate, alin. 3 și 4, cu următorul cuprins:

„Cererea de înregistrare a unei indicații geografice conține elementele prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

În termen de 3 luni de la depunere, OSIM examinează cererea și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 69 și 70.”

52. După articolul 68 se introduce un nou articol, art. 68¹, cu următorul cuprins:

„Art. 68¹. – Cererea de înregistrare a indicației geografice se publică în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

În termen de două luni de la publicarea cererii, orice persoană interesată poate face opoziție la înregistrarea indicației geografice.

Opoziția la înregistrarea unei indicații geografice se soluționează conform prevederilor referitoare la marcă.”

53. La articolul 70 alineatul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) nu sunt conforme dispozițiilor art. 3 lit. g);”

54. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 72. – În termen de două luni de la data deciziei de înregistrare a indicației geografice, aceasta este înscrisă în Registrul indicațiilor geografice.

Înscrierea unei indicații geografice în Registrul indicațiilor geografice și eliberarea către solicitant a certificatului de înregistrare a indicației geografice și de acordare a dreptului de utilizare a acesteia, sunt supuse taxelor prevăzute de lege.”

55. Articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 80. – Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a mărcilor, cât și cererile de înregistrare privind indicațiile geografice pot fi contestate la acest oficiu de orice persoană interesată, în termen de 30 zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea înregistrării mărcii ori a indicației geografice, cu plata taxei legale.

Deciziile OSIM privind înscrierea cesiunii sau licenței în Registrul mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de persoanele interesate, în termen de 30 zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.

Contestațiile formulate conform prevederilor alin. 1 și 2 se soluționează de o comisie de contestații din cadrul OSIM.”

56. După articolul 80 se introduce un nou articol, art. 80¹, cu următorul cuprins:

„Art. 80¹. – Dacă înregistrarea unei mărci, reînnoirea înregistrării sau înscrierea unei modificări în Registrul mărcilor a fost efectuată, în mod evident din eroare materială, OSIM poate, în termen de maximum două luni, cu începere de la data înregistrării sau de la data înscrierii, după caz, să revoce motivat înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificării efectuate; revocarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.”

57. Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 81. – Hotărârea comisiei de contestații, motivată, se comunică părților și poate fi contestată la Tribunalul București în termen de 15 zile de la comunicare.

Deciziile Tribunalului București pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare.

Sentințele Tribunalului București pronunțate în cazurile prevăzute la art. 35, 45, 48, 54, 55, 61 și 79 pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare.”

58. La articolul 82, se introduce un nou alineat, alin. 2, cu următorul cuprins:

„În toate litigiile privind mărcile citarea titularilor este obligatorie.”

59. Articolul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 83. – Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei, săvârșirea, fără drept, a următoarelor fapte:

- a) contrafacerea unei mărci;
- b) punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate;
- c) punerea în circulație a produselor care poartă indicații geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică a produsului.

Faptele prevăzute la alin. 1, săvârșite de un grup infracțional organizat sau care sunt de natură să prezinte pericol pentru siguranța ori sănătatea consumatorilor, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Prin *contrafacerea unei mărci* se înțelege realizarea sau utilizarea fără consimțământul titularului, de către terți, în activitatea comercială, a unui semn:

- a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;
- b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă, ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau a serviciilor cărora li se aplică semnul, cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce, în percepția publicului, un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul;
- c) identic sau asemănător cu marca, pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România și dacă prin folosirea semnului fără

motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

Prin *punerea în circulație* se înțelege oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn, importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.

Faptele prevăzute la alin. 1 și 2 nu constituie infracțiuni dacă au fost săvârșite înainte de data publicării mărcii.”

60. Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 84. – Măsurile asigurătorii se pot dispune în condițiile Codului de procedură penală.

Măsurile asigurătorii se referă, în special, la încetarea actelor de încălcare a drepturilor legale și la conservarea probelor pentru dovedirea provenienței produselor sau a serviciilor purtând în mod ilicit o marcă sau o indicație geografică protejată.

Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică și materialelor sau echipamentelor care au servit nemijlocit la comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 83.”

61. Articolele 86, 87 și 88 se abrogă.

62. La articolul 89, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Instanța poate dispune ca reclamantul să plătească toate daunele cauzate pârâtului ca urmare a exercitării abuzive a drepturilor procedurale cu privire la marca sau indicația geografică protejată.”

63. Articolul 90 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 90. – Titularul mărcii sau, după caz, autoritatea publică centrală de specialitate implicată poate solicita instanței obligarea autorului încălcării dreptului la furnizarea de informații imediate privind proveniența și circuitele de distribuire a mărfurilor ilegal marcate, precum și informații despre identitatea fabricantului sau comerciantului, cantitatea de marfă fabricată, livrată, primită sau comandată.”

64. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 91. – Competențele vamale cu privire la asigurarea respectării drepturilor asupra mărcilor și indicațiilor geografice protejate aparțin Autorității Naționale a Vămilelor, potrivit legii.”

65. La articolul 93, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) ia în evidență, examinează și publică cererile de înregistrare a mărcii;

.....
c) ia în evidență și publică cererile de înregistrare a indicațiilor geografice și acordă protecție acestora pe teritoriul României;”

66. La articolul 93, după litera k) se introduce o nouă literă, lit. k¹), cu următorul cuprins:

„k¹) informează Comisia Europeană cu privire la dispozițiile naționale adoptate în scopul transpunerii Primei directive nr. 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 40 din 11 februarie 1989;”

67. În cuprinsul legii, sintagma *Tribunalul Municipiului București* se înlocuiește cu sintagma *Tribunalul București*, sintagma *depozitul național reglementar* se înlocuiește cu sintagma *depozitul reglementar*, sintagma *Ministerul Agriculturii și Alimentației* se înlocuiește cu sintagma *autoritatea publică centrală de specialitate*, sintagma *Registrul Național al Mărcilor* se înlocuiește cu sintagma *Registrul mărcilor*, sintagma *Registrul Național al Indicațiilor Geografice* se înlocuiește cu sintagma *Registrul indicațiilor geografice* iar sintagma *comisia de reexaminare*, cu sintagma *comisia de contestații*.

68. După articolul 95 se introduce următoarea mențiune:

„Prezenta lege transpune Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 299 din 8 noiembrie 2008.”

Art. II. – Cererile de înregistrare a mărcilor și cererile de înregistrare a indicațiilor geografice depuse și aflate în procedurile de examinare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, urmează procedurile prevăzute de prezenta lege.

Art. III. – Articolul 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. – Cuantumul taxelor în lei, prevăzute de anexele la prezenta ordonanță, stabilite în raport cu cele corespunzătoare în euro, se actualizează la 1 ianuarie a fiecărui an, la nivelul cursului valutar al Băncii Naționale a României valabil la 1 octombrie a anului anterior.”

Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 833/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 27 noiembrie 1998.

Art. V. – Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE
SENATULUI

Roberta Alma Anastase



Mircea Dan Geoană



București, 31 martie 2010
Nr. 66