

Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - Drepturile asupra marilor si indicatiilor geografice sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi.

Prezenta lege se aplica marilor de produse si servicii, individuale, colective si de certificare, ce fac obiectul unei inregistrari sau solicitari de inregistrare in Romania, ca urmare a unei protectii comunitare ori pe cale internationala, precum si indicatiilor geografice.

Persoanele fizice sau juridice straine cu domiciliul, respectiv sediul in afara teritoriului Romaniei beneficiaza de dispozitiile prezentei legi, in conditiile conventiilor internationale privind marcile si indicatiile geografice la care Romania este parte.

Art. 2. - Abrogat.

Art. 2¹. - Poate constitui marca orice semn susceptibil de reprezentare grafica, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si, in special, forma produsului sau a ambalajului sau, culori, combinatii de culori, holograme, semnale sonore, precum si orice combinatie a acestora, cu conditia ca aceste semne sa permita a distinge produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altor intreprinderi.

Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

- a) inregistrarea marcii - modul de dobandire a drepturilor asupra unei marci, in temeiul prezentei legi sau al conventiilor si tratatelor internationale la care Romania este parte;
- b) marca anterioara - marca inregistrata, precum si marca depusa pentru a fi inregistrata in Registrul marilor, cu conditia ca ulterior sa fie inregistrata;
- c) marca comunitara - marca inregistrata in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitara, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 78 din 24 martie 2009, denumit in continuare Regulament privind marca comunitara;
- d) marca notorie - marca larg cunoscuta in Romania in cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile carora aceasta se aplica, fara a fi necesara inregistrarea sau utilizarea marcii in Romania pentru a fi opusa;
- e) marca colectiva - marca destinata a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociatii de produse sau serviciile apartinand altor persoane;
- f) marca de certificare - marca ce indica faptul ca produsele sau serviciile pentru care este utilizata sunt certificate de titularul marcii in ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici;
- g) indicatia geografica - denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici determinate pot fi in mod esential atribuite acestei origini geografice;
- h) solicitant - persoana in numele careia este depusa o cerere de inregistrare a marcii;
- i) titular - persoana pe numele careia marca este inregistrata in Registrul marilor si poate fi orice persoana fizica sau juridica de drept public sau de drept privat;

j) mandatar autorizat, denumit in continuare mandatar - consilierul in proprietate industriala, care poate avea si calitatea de reprezentant in procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, denumit in continuare OSIM;

k) Registrul marilor - baza de date, administrata de OSIM, care cuprinde marcile inregistrate in Romania, precum si toate datele inscrise referitoare la aceste inregistrari, indiferent de suportul pe care sunt pastrate aceste date;

l) Registrul indicatiilor geografice - colectia de date, administrata de OSIM, care cuprinde indicatiile geografice inregistrate in Romania, precum si toate datele inscrise referitoare la aceste inregistrari, indiferent de suportul pe care sunt pastrate aceste date;

m) Conventia de la Paris - Conventia pentru protectia proprietatii industriale din 20 martie 1883, Paris, asa cum a fost revizuita si modificata, ratificata de Romania prin Decretul nr. 1.177/1968, publicat in Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969;

n) tarile Uniunii de la Paris - tarile carora li se aplica Conventia de la Paris si care sunt constituite in Uniunea pentru protectia proprietatii industriale;

o) Aranjamentul de la Madrid - Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marilor din 14 aprilie 1891, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de Romania prin Decretul nr. 1.176/1968, publicat in 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 inregistrarea internationala a marilor, ratificat de Romania prin Legea nr. 5/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 15 ianuarie 1998;

q) Regulamentul privind marca comunitara - Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitara, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 78 din 24 martie 2009;

r) intreprindere - orice entitate implicata intr-o activitate economica, indiferent de natura sa juridica ori modul ei de finantare.

CAPITOLUL II Protectia marilor

Art. 4. - Dreptul asupra marcii este dobandit si protejat prin inregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Marcile comunitare beneficiaza de protectie pe teritoriul Romaniei, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitara.

Art. 5. - Sunt refuzate la inregistrare sau pot fi declarate nule daca sunt inregistrate, pentru urmatoarele motive absolute:

- a) semnele care nu pot constitui o marca in sensul art. 2¹;
- b) marcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;
- c) marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicatii devenite uzuale in limbajul curent sau in practicile comerciale loiale si constante;
- d) marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicatii, putand servi in comert pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinatia, valoarea, originea geografica sau timpul fabricarii produsului ori prestarii serviciului sau alte caracteristici ale acestora;
- e) marcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusa de natura produsului sau este necesara obtinerii unui rezultat tehnic sau care da o valoare substantiala produsului;
- f) marcile care sunt de natura sa induca publicul in eroare cu privire la originea geografica, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;

g) marcile care contin o indicatie geografica sau sunt constituite dintr-o astfel de indicatie, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, daca utilizarea acestei indicatii este de natura sa induca publicul in eroare cu privire la locul adevarat de origine;

h) marcile care sunt constituite sau contin o indicatie geografica, identificand vinuri sau produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat;

i) marcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;

j) marcile care contin, fara consimtamantul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucura de renume in Romania;

k) marcile care cuprind, fara autorizatia organelor competente, reproduceri sau imitatii de steme, drapele, embleme de stat, insemne, sigilii oficiale de control si garantie, blazoane, apartinand tarilor Uniunii si care intra sub incidenta art. 6 ter din Conventia de la Paris;

l) marcile care cuprind, fara autorizatia organelor competente, reproduceri sau imitatii de steme, drapele, alte embleme, sigle, initiale sau denumiri care intra sub incidenta art. 6 ter din Conventia de la Paris si care apartin organizatiilor internationale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe tari ale Uniunii;

m) marcile care contin semne cu inalta valoare simbolica, in special un simbol religios;

n) marcile care contin, fara autorizatia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decat cele avute in vedere de art. 6 ter din Conventia de la Paris.

Dispozitiile alin. 1 lit. b)-d) nu se aplica in cazul in care, inainte de data de depozit a cererii de inregistrare, marca a dobandit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.

Art. 6. - In afara motivelor prevazute la art. 5 alin. 1, o marca este refuzata la inregistrare sau, dupa caz, este susceptibila a fi anulata pentru urmatoarele motive relative:

a) daca este identica cu o marca anterioara, iar produsele si serviciile pentru care marca este solicitata sau a fost inregistrata sunt identice cu cele pentru care marca anterioara este protejata;

b) daca, din motive de identitate sau de similitudine in raport cu marca anterioara si din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele doua marci le desemneaza, se poate crea, in perceptia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioara.

In acceptiunea alin. 1, sunt marci anterioare marcile a caror data de depozit este anterioara datei de depozit a cererii de inregistrare a marcii sau, dupa caz, a dreptului de prioritate invocat in sustinerea acesteia si care fac parte din urmatoarele categorii:

a) marcile comunitare;

b) marcile inregistrate in Romania;

c) marcile inregistrate in baza unor acorduri internationale si avand efect in Romania;

d) marcile comunitare in privinta carora este invocata, in mod valabil, vechimea anterioara, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitara, fata de o marca la care se refera lit. b) sau c), chiar daca aceasta din urma marca a incetat sa mai existe sau a facut obiectul unei renuntari;

e) cererile de inregistrare a marcilor prevazute la lit. a)-d), sub conditia inregistrarii ulterioare a marcilor;

f) marcile care, la data de depozit a cererii de inregistrare a marcii sau, dupa caz, la data prioritatii invocate, sunt notorii in Romania, in sensul art. 6 bis al Conventiei de la Paris.

O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare sau, in cazul in care a fost inregistrata, este susceptibila a fi anulata daca este identica sau similara in raport cu o marca comunitara anterioara, in sensul prevederilor alin. 2, si daca a fost destinata sa fie inregistrata ori este deja inregistrata pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca

comunitara anterioara este inregistrata, atunci cand marca comunitara anterioara se bucura de un renume in Uniunea Europeana si daca prin folosirea marcii ulterioare s-ar obtine un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele marcii comunitare anterioare.

O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare sau, in cazul in care a fost inregistrata, este susceptibila a fi anulata daca:

a) marca este identica sau similara cu o marca anterioara inregistrata in Romania, in sensul prevederilor alin. 2, si daca aceasta este destinata a fi inregistrata ori este deja inregistrata pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioara a fost inregistrata, cand marca anterioara se bucura de un renume in Romania si daca prin folosirea marcii ulterioare s-ar obtine un profit necuvenit din caracterul distinctiv si renumele marcii anterioare ori daca folosirea ar fi in detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui marcii anterioare;

b) drepturile decurgand dintr-o marca neinregistrata sau dintr-un alt semn utilizat in activitatea comerciala au fost dobandite inainte de data de depozit a cererii de inregistrare a marcii ulterioare ori, dupa caz, inainte de data prioritatii invocate prin cererea de inregistrare a marcii ulterioare si daca acea marca neinregistrata sau acel semn utilizat confera titularului sau dreptul de a interzice utilizarea marcii ulterioare;

c) exista un drept anterior, altul decat cele prevazute la alin. 2 lit. d), in special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industriala;

d) marca este identica sau similara cu o marca colectiva anterioara, conferind un drept care a expirat cu cel mult 3 ani inainte de data de depozit;

e) marca este identica sau similara cu o marca de certificare anterioara, a carei valabilitate a incetat cu cel mult 10 ani inainte de data de depozit;

f) marca este identica sau similara cu o marca anterioara inregistrata pentru produse ori servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereinoire cu cel mult 2 ani inainte de data de depozit, cu conditia ca titularul marcii anterioare sa isi fi dat acordul la inregistrarea marcii ulterioare ori sa nu fi utilizat marca;

g) marca poate fi confundata cu o marca utilizata in strainatate la data depozitului cererii si care continua sa fie utilizata acolo, daca cererea a fost facuta cu rea-credinta de catre solicitant.

O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare cand inregistrarea este solicitata de catre mandatarul sau reprezentantul titularului marcii, in nume propriu si fara consimtamantul titularului marcii, daca mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada ca are dreptul de a solicita aceasta inregistrare.

O marca nu este refuzata la inregistrare sau, dupa caz, inregistrarea nu este anulata atunci cand titularul marcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la inregistrarea marcii ulterioare.

O marca poate fi refuzata la inregistrare sau, dupa caz, susceptibila a fi anulata in conditiile prevazute la art. 6 septies din Conventia de la Paris.

Art. 7. - Abrogat.

Art. 8. - Natura produselor sau serviciilor pentru care se solicita inregistrarea marcii nu constituie nici un obstacol la inregistrarea acesteia.

CAPITOLUL III Cererea de inregistrare a marcii

Art. 9. - Dreptul la marca apartine solicitantului care a depus primul, in conditiile legii, cererea de inregistrare a marcii.

Art. 10. - Cererea de inregistrare a marcii, depusa la OSIM, redactata in limba romana si continand elementele prevazute la alin. 2, constituie depozitul reglementar al marcii.

Cererea de inregistrare a marcii contine urmatoarele elemente:

- a) solicitarea explicita a inregistrarii marcii;
- b) datele de identificare a solicitantului si, dupa caz, a mandatarului;
- c) o reprezentare grafica, suficient de clara, a marcii a carei inregistrare este ceruta;
- d) lista produselor si/sau serviciilor pentru care se solicita inregistrarea marcii;
- e) dovada achitarii taxei de depunere si de publicare a cererii de inregistrare a marcii.

Cererea prezinta mentiuni exprese atunci cand marca:

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

Cererea se refera la o singura marca si este prezentata in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Cererile de inregistrare depuse in baza Aranjamentului de la Madrid sau a Protocolului referitor la Aranjament trebuie sa indeplineasca conditiile acestor tratate.

Depunerea cererii de inregistrare a marcii se poate face la registratura OSIM, prin posta sau pe cale electronica, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 11. - Data depozitului reglementar este data la care a fost depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cererea de inregistrare a marcii in conditiile in care aceasta contine toate elementele prevazute la art. 10 alin. 1.

Cand o cerere de inregistrare a marcii a fost reglementar depusa pentru prima data intr-o alta tara membra a Uniunii de la Paris sau membra a Organizatiei Mondiale a Comertului, solicitantul poate revendica data primului depozit printr-o cerere de inregistrare in Romania a aceleiasi marci, cu conditia ca aceasta din urma cerere sa fie depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in termen de 6 luni de la data constituirii primului depozit.

Art. 12. - Daca solicitantul a prezentat anumite produse si servicii sub o marca in cadrul unei expozitii internationale oficiale sau oficial recunoscute, in sensul Conventiei privind expozitiile internationale, semnata la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificata de Romania prin Legea nr. 246/1930, revizuita la 30 noiembrie 1972, organizata pe teritoriul Romaniei sau intr-un stat membru al Conventiei de la Paris, si daca o cerere de inregistrare a marcii sub care au fost prezentate aceste produse si servicii a fost depusa la OSIM intr-un termen de 6 luni de la data primei prezentari in expozitie, solicitantul beneficiaza de un drept de prioritate de la data introducerii produsului in expozitie.

Termenul de 6 luni prevazut la alin. 1 nu va prelungi termenul de prioritate prevazut la art. 11 alin. 2.

Art. 13. - Drepturile de prioritate prevazute la art. 11 si 12 trebuie invocate o data cu depunerea cererii de inregistrare a marcii, justificate prin acte de prioritate si sunt supuse taxei legal stabilite.

Actele de prioritate se depun si taxa legala se plateste in maximum 3 luni de la data cererii de inregistrare a marcii.

Nerespectarea termenului prevazut la alin. 2 atrage nerecunoasterea prioritatii invocate.

Art. 14. - Inregistrarea unei marci poate fi ceruta individual sau in comun de orice persoana, direct sau printr-un mandatar, in conditiile prevazute de lege, precum si de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Reprezentarea solicitantului prin mandatar este obligatorie cand solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul si nicio unitate industriala sau comerciala efectiva si functionala pe

teritoriul Uniunii Europene ori in Spatiul Economic European, cu exceptia procedurii de depunere a cererii de inregistrare a marcii.

Art. 15. - Solicitantul cererii de inregistrare a marcii va comunica, in termen de 3 luni de la depunerea acesteia la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, dovada platii taxei de inregistrare si examinare a cererii, in cuantumul prevazut de lege.

Art. 16. - Solicitantul cererii de inregistrare a marcii care se refera la mai multe produse sau servicii poate solicita la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci divizarea cererii initiale in doua sau mai multe cereri, repartizand produsele sau serviciile in cadrul cererilor divizionare, cu plata taxei prevazute de lege.

Cererile divizionare pastreaza data de depozit a cererii initiale si, daca este cazul, beneficiul dreptului de prioritate, dobandit potrivit art. 11 alin. 2 sau art. 12 alin. 1.

Solicitantul poate cere divizarea cererii initiale in cursul procedurii de examinare a marcii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, pana la luarea unei decizii privind inregistrarea acesteia, precum si in cursul procedurii din cadrul comisiei de contestatii a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sau in cursul oricarei proceduri de apel sau de recurs formulat impotriva deciziei de inregistrare a marcii.

Solicitantul va depune documentele cerute de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru divizarea cererii initiale si va plati taxa legala in termen de 3 luni de la data solicitarii divizarii. In caz contrar, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va lua act ca solicitantul a renuntat la divizarea cererii initiale.

CAPITOLUL IV Procedura de inregistrare a marcii

Art. 17. - In termen de o luna de la data primirii cererii de inregistrare a marcii, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci examineaza daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 10 alin. 1 si, in caz afirmativ, atribuie data de depozit cererii.

Daca cererea nu indeplineste conditiile prevazute la art. 10 alin. 1, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordand un termen de 3 luni pentru depunerea completariilor. In cazul in care solicitantul completeaza in termen lipsurile notificate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, data depozitului este aceea la care cererea de inregistrare a marcii a fost completata conform art. 10 alin. 1. In caz contrar, cererea se respinge.

Daca taxa de inregistrare si examinare a cererii nu este platita in termenul prevazut la art. 15, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate acorda solicitantului, pentru motive intemeiate, inca un termen de 2 luni.

In cazul neplatii taxelor in termen se considera ca solicitantul a renuntat la inregistrarea marcii si cererea se respinge.

Art. 17¹. - Cererea de inregistrare a marcii avand data de depozit se publica, in format electronic, in maximum 7 zile de la data depunerii, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 17². - In termen de doua luni de la data publicarii cererii de inregistrare a marcii, conform art. 17¹, orice persoana interesata poate formula observatii privind cererea de inregistrare a marcii pentru motivele absolute de refuz prevazute la art. 5.

Art. 17³. - In termen de doua luni de la data publicarii cererii de inregistrare a marcii, conform art. 17¹, orice persoana interesata poate formula opozitie la inregistrarea marcii pentru motivele relative de refuz prevazute la art. 6.

Opozitiile trebuie sa fie formulate in scris, motivat si cu plata taxei prevazute de lege.

La cererea solicitantului, titularul marcii care a formulat opozitia prezinta OSIM dovada ca:

a) in cursul unei perioade de 5 ani care preceda data publicarii marcii asupra careia s-a formulat opozitia, marca anterioara a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele si serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata;

b) exista motive justificate pentru neutilizarea marcii cu privire la care s-a facut opozitie.

In cazul neplatii taxelor legale pentru opozitie, se considera ca aceasta nu a fost facuta.

Art. 17⁴. - OSIM notifica solicitantului cererii de inregistrare a marcii, de indata, opozitia formulata, indicand numele persoanei care a formulat-o, precum si motivele opozitiei privind inregistrarea marcii.

In termen de 30 zile de la data notificarii opozitiei, solicitantul poate prezenta punctul sau de vedere.

Solutionarea opozitiei poate fi suspendata in urmatoarele situatii:

a) cand se bazeaza pe o cerere de inregistrare a marcii, pana la inregistrarea acesteia;

b) marca opusa face obiectul unei actiuni in anulare sau de decadere, pana la solutionarea definitiva a cauzei.

In cursul suspendarii, in orice moment, solicitantul sau oponentul poate solicita reluarea solutionarii opozitiei, daca motivul de suspendare nu mai subzista.

Art. 17⁵. - Opozitia formulata cu privire la cererea de inregistrare a marcii publicata se solutioneaza de o comisie din cadrul Serviciului marci al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere a opozitiei, care este avut in vedere la examinarea pe fond.

Art. 18. - Abrogat.

Art. 19. - OSIM examineaza pe fond cererea de inregistrare a marcii si hotaraste admiterea inregistrarii marcii, in tot sau in parte, ori respingerea cererii de inregistrare a marcii, in termen de maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub conditia achitarii taxelor de inregistrare si de examinare a cererii prevazute de lege.

Sub conditia achitarii unei taxe suplimentare de urgentare, echivalenta cu dublul taxelor de inregistrare si de examinare prevazute de lege, OSIM examineaza si hotaraste asupra cererii de inregistrare a marcii, in termen de 3 luni de la publicarea acesteia.

OSIM examineaza:

a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) si j), dupa caz;

b) conditiile prevazute la art. 13 alin. 1 si 2, daca in cerere se invoca o prioritate;

c) motivele de refuz prevazute la art. 5 alin. 1 si, daca este cazul, observatiile formulate.

In cazul in care au fost formulate opozitii cu privire la cererea de inregistrare a marcii pentru motivele de refuz prevazute la art. 6, avizul comisiei prevazute la art. 17⁵ alin. 1 este obligatoriu la examinarea pe fond.

In cazul nerespectarii termenelor prevazute la alin. 1 si 2, OSIM este obligat la restituirea taxelor percepute.

Art. 19¹. - Cand un element neesential al marcii este lipsit de caracter distinctiv si daca acest element este de natura sa creeze indoieli asupra intinderii protectiei marcii, OSIM cere solicitantului sa declare, in termen de doua luni de la data notificarii, ca nu invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Declaratia se publica odata cu marca inregistrata.

In lipsa declaratiei prevazute la alin. 1 cererea de inregistrare a marcii se respinge.

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

- a) gradul de distinctivitate, initiala sau dobandita, a marcii notorii in Romania;
- b) durata si intinderea utilizarii in Romania a marcii notorii in legatura cu produsele si serviciile pentru care o marca se solicita a fi inregistrata;
- c) durata si intinderea publicitatii marcii notorii in Romania;
- d) aria geografica de utilizare a marcii notorii in Romania;
- e) gradul de cunoastere a marcii notorii pe piata romaneasca de catre segmentul de public caruia i se adreseaza;
- f) existenta unor marci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, apartinand altei persoane decat aceea care pretinde ca marca sa este notorie.

Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor prevazute la alin. 1, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate cere de la autoritati publice, institutii publice, precum si de la persoane juridice de drept privat documente, in vederea stabilirii notorietatii marcii in Romania.

Art. 21. - Cand un motiv de refuz, dintre cele prevazute la art. 6, se aplica numai la anumite produse sau servicii pentru care inregistrarea marcii a fost solicitata, inregistrarea va fi refuzata numai pentru aceste produse sau servicii.

Art. 22. - Daca in urma examinarii cererii, potrivit prevederilor art. 19 si 20, se constata indeplinirea conditiilor legale, OSIM decide inregistrarea marcii. Marca se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in format electronic, in maximum doua luni de la data deciziei de inregistrare, iar OSIM elibereaza certificatul de inregistrare a marcii numai dupa plata taxei de publicare si eliberare.

Daca cererea nu indeplineste conditiile pentru inregistrarea marcii, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci notifica aceasta solicitantului, acordandu-i un termen de 3 luni in care acesta sa-si poata prezenta punctul de vedere ori sa-si retraga cererea. Termenul poate fi prelungit cu o noua perioada de 3 luni, la cererea solicitantului si cu plata taxei prevazute de lege.

La expirarea termenului prevazut la alin. 2, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va decide, dupa caz, inregistrarea marcii, respingerea cererii de inregistrare a marcii ori va lua act de retragerea cererii.

Art. 23. - Abrogat. Art. 24. - Abrogat. Art. 25. - Abrogat.

Art. 26. - Solicitantul poate, in orice moment, sa-si retraga cererea de inregistrare a marcii sau sa-si limiteze lista de produse sau de servicii. Cand marca a fost deja publicata, retragerea sau limitarea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Cererea de inregistrare a marcii poate fi modificata, la cererea solicitantului, numai pentru rectificarea numelui sau a adresei solicitantului ori pentru alte rectificari ce nu afecteaza esential marca sau nu extind lista de produse sau de servicii.

Orice modificare ceruta de solicitant pana la inregistrare, care afecteaza substantial marca ori lista de produse sau de servicii, trebuie sa faca obiectul unei noi cereri de inregistrare a marcii.

Art. 27. - In cursul procedurii de inregistrare a marcii, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate cere solicitantului lamuririle si actele pe care le considera necesare, daca exista o indoiala asupra exactitatii sau a continutului elementelor cererii de inregistrare a marcii.

Art. 28. - OSIM inscrie, de indata, in Registrul marilor acele marci pentru care s-a luat o decizie de inregistrare. Inscrierea inregistrarii marcii in Registrul marilor este supusa taxelor prevazute de lege.

Dupa inscrierea in Registrul marilor, OSIM elibereaza certificatul de inregistrare a marcii. Registrul marilor este public.

CAPITOLUL V Durata, reinnoirea si modificarea inregistrarii marcii

Art. 29. - Inregistrarea marcii produce efecte cu incepere de la data depozitului reglementar al marcii, pentru o perioada de 10 ani.

La cererea titularului, inregistrarea marcii poate fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de 10 ani, cu plata taxei prevazute de lege.

Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii poate fi facuta inainte de expirarea duratei de protectie in curs, dar nu mai devreme de 3 luni inainte de expirarea acestei durate.

Reinnoirea inregistrarii marcii opereaza incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii duratei de protectie in curs.

Taxa pentru reinnoirea inregistrarii marcii este datorata odata cu cererea de reinnoire; taxa poate fi platita si in urmatoarele 6 luni de la expirarea duratei de protectie, cu majorarea prevazuta de lege.

Neplata taxei in conditiile prevazute la alin. 5 este sanctionata cu decaderea titularului din dreptul la marca.

Art. 30. - Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii va contine:

- a) solicitarea expresa a reinnoirii inregistrarii marcii;
- b) datele de identificare a titularului si, daca este cazul, numele si domiciliul, respectiv sediul mandatarului;
- c) numarul de inregistrare a marcii in Registrul marcilor;
- d) data depozitului reglementar al cererii de inregistrare a marcii.

Cand titularul solicita reinnoirea numai pentru o parte din produsele si serviciile inscrise in Registrul marcilor, acesta va indica si numele acelor produse sau servicii pentru care se solicita reinnoirea inregistrarii marcii.

Art. 31. - Daca Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru reinnoirea inregistrarii marcii, notifica aceasta titularului, care poate prezenta un raspuns in termen de 3 luni de la primirea notificarii; in lipsa unui raspuns in termen, cererea de reinnoire a inregistrarii marcii se respinge.

Solicitantul cererii de reinnoire poate contesta decizia de respingere a reinnoirii inregistrarii, in termenul si cu procedura prevazute la art. 80.

Art. 32. - Reinnoirea inregistrarii marcii se inscrie in Registrul marcilor si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in termen de maximum 3 luni de la depunerea la OSIM a cererii de reinnoire.

Inscrierea reinnoirii marcii in Registrul marcilor este supusa taxelor prevazute de lege.

OSIM elibereaza titularului un certificat de reinnoire a inregistrarii marcii.

Art. 33. - Pe durata protectiei marcii, titularul poate solicita la OSIM, cu plata taxei prevazute de lege, introducerea de modificari neesentiale ale unor elemente ale marcii, sub conditia ca acestea sa nu afecteze caracterul distinctiv al marcii; lista de produse si servicii nu poate fi extinsa.

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va inscrie in Registrul marcilor modificarile introduse, conform alin. 1, si va publica marca, astfel cum a fost modificata.

Art. 34. - In tot cursul perioadei de protectie a marcii, titularul acesteia poate solicita Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu plata taxei prevazute de lege, inscrierea modificarilor intervenite cu privire la numele, denumirea, adresa sau sediul titularului in Registrul marcilor. Modificarile inscrise in Registrul marcilor se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

CAPITOLUL VI Drepturi conferite de marca

Art. 35. - Inregistrarea marcii confera titularului sau un drept exclusiv asupra marcii.

Titularul marcii poate cere instantei judecatoresti competente sa interzica tertilor sa foloseasca, in activitatea lor comerciala, fara consimtamantul sau:

- a) un semn identic marcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost inregistrata;
- b) un semn pentru care, datorita faptului ca este identic sau asemanator cu o marca si din cauza ca produsele sau serviciile carora li se aplica marca sunt identice sau similare, exista un risc de confuzie in perceptia publicului, incluzand riscul de asociere intre semn si marca;
- c) un semn identic sau asemanator cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta din urma a dobandit un renume in Romania si daca folosirea fara drept a semnelui ar fi in detrimentul caracterului distinctiv al marcii ori in detrimentul renumelui acesteia.

In aplicarea alin. 2, titularul marcii poate cere sa fie interzise tertilor, in special, urmatoarele acte:

- a) aplicarea semnelui pe produse sau pe ambalaje;
- b) oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn;
- c) punerea in libera circulatie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum si acordarea oricarei alte destinatii vamale, asa cum acestea sunt definite in reglementarile vamale, produselor sub acest semn;
- d) utilizarea semnelui pe documente sau pentru publicitate.

Art. 36. - Solicitantul cererii de inregistrare a marcii poate cere ca tertilor sa le fie interzisa efectuarea actelor prevazute la art. 35 alin. 2, numai dupa publicarea acesteia.

Pentru actele prevazute la alin. 1, savarsite ulterior publicarii cererii de inregistrare a marcii, solicitantul poate cere despagubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despagubirilor este executoriu numai dupa data inregistrarii marcii.

In cazul in care cererea de inregistrare a marcii a fost respinsa, solicitantul nu are dreptul la despagubiri.

Art. 37. - Dreptul asupra marcii se epuizeaza, iar titularul nu poate interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse in comert in Uniunea Europeana si in Spatiul Economic European sub aceasta marca de titularul insusi sau cu consimtamantul sau.

Prevederile alin. 1 nu sunt aplicabile daca exista motive temeinice care justifica opozitia titularului la comercializarea ulterioara a produselor, in special atunci cand starea produselor este modificata sau alterata dupa punerea lor in comert.

Art. 38. - Titularul marcii nu poate cere sa se interzica unui tert sa foloseasca in activitatea sa comerciala:

- a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului;
- b) indicatii care se refera la specia, calitatea, destinatia, valoarea, originea geografica, perioada de fabricatie a produsului sau perioada prestarii serviciului sub marca, cat si la orice alte caracteristici ale acestora;
- c) marca, daca aceasta este necesara pentru a indica destinatia produsului sau a serviciului, in special pentru accesorii sau piese detasabile.

Dispozitiile alin. 1 sunt aplicabile cu conditia ca folosirea de catre un tert a elementelor prevazute la lit. a) si c) sa fie conforma bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

CAPITOLUL VII Transmiterea drepturilor asupra marcii

Art. 39. - Drepturile asupra marcii se pot transmite prin cesiune, licenta sau pe cale succesorală.

Este, de asemenea, considerata transmitere de drepturi si executarea silita a debitorului, titular al marcii, efectuata in conditiile legii.

Inscrierea transmiterii de drepturi asupra marcilor aflate in litigiu se suspenda pana la data ramanerii definitive a hotararilor judecatoresti cu privire la acestea.

Art. 40. - Drepturile cu privire la marca pot fi transmise prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comert in care aceasta este incorporata. Cesiunea trebuie facuta in scris si semnata de partile contractante, sub sanctiunea nulitatii.

Transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra marcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este inregistrata sau numai pentru o parte dintre acestea; cesiunea, chiar partiala, nu poate limita teritorial folosirea marcii pentru produsele sau serviciile la care se refera.

In cazul in care patrimoniul titularului marcii este transmis in totalitatea sa, aceasta transmitere are ca efect si transferul drepturilor cu privire la marca. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afecteaza calitatea de titular al dreptului la marca.

Marcile identice sau similare, apartinand aceluiasi titular si care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decat in totalitate si numai catre o singura persoana, sub sanctiunea nulitatii actului de transmitere.

Art. 41. - Cererea de inscriere a cesiunii va fi insotita de actul doveditor al schimbarii titularului marcii.

OSIM refuza inscrierea transmiterii cesiunii daca rezulta in mod evident faptul ca prin aceasta publicul este indus in eroare cu privire la natura, calitatea sau originea geografica a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost inregistrata, in afara de situatia in care beneficiarul transmiterii accepta sa limiteze transmiterea marcii la produsele sau serviciile pentru care marca nu este inselatoare.

La cererea persoanei interesate si cu plata taxei prevazute de lege, OSIM inscrie cesiunea in Registrul marcilor si o publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea este opozabila tertilor de la data publicarii acesteia.

Art. 42. - Titularul marcii poate, in baza unui contract de licenta, sa autorizeze tertii sa foloseasca marca pe intreg teritoriul Romaniei sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele ori serviciile pentru care marca a fost inregistrata. Licentele pot fi exclusive sau neexclusive.

Titularul marcii poate invoca drepturile conferite de marca impotriva licentiatului care a incalcat clauzele contractului de licenta, in ceea ce priveste durata folosirii, aspectul marcii si natura produselor sau a serviciilor pentru care licenta a fost acordata, teritoriul pe care marca poate fi folosita, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licentiat sub marca pentru care s-a acordat licenta.

Pe durata contractului de licenta de marca, licentiatul este obligat:

a) sa foloseasca, pentru produsele carora li se aplica marca, numai marca ce face obiectul contractului de licenta, avand totusi libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicand ca el este fabricantul acestora;

b) sa puna mentiunea sub licenta alaturi de marca aplicata pe produsele ce fac obiectul acesteia, conform contractului.

Licentele se inscriu in Registrul marilor, cu plata taxei prevazute de lege, si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Licenta este opozabila tertilor de la data publicarii acesteia.

Art. 43. - Daca in contractul de licenta nu este stipulat altfel, licentiatul nu poate introduce in justitie o actiune in contrafacere fara consimtamantul titularului marcii.

Titularul unei licente exclusive poate introduce o actiune in contrafacere, daca, dupa ce a notificat titularului marcii actele de contrafacere de care a luat cunostinta, acesta nu a actionat in termenul solicitat de licentiat.

Cand o actiune in contrafacere a fost pornita de catre titular, oricare dintre licentiatii poate sa intervina in proces, solicitand repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea marcii.

Lipsa inscrierii unei licente la OSIM nu afecteaza:

a) valabilitatea inregistrarii marcii care face obiect al licentei ori cu privire la protectia licentei marcii;

b) interventia intr-o actiune in contrafacere angajata de titular ori obtinerea, in cadrul acestei proceduri, de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei marci care face obiect al licentei.

Inscrierea licentei nu este o conditie pentru ca folosirea unei marci de beneficiarul licentei sa poata fi considerata echivalentul unui act de utilizare de catre titular, in cadrul procedurilor referitoare la dobandirea, mentinerea validitatii ori la apararea drepturilor cu privire la acea marca.

CAPITOLUL VIII Stingerea drepturilor asupra marilor

Art. 44. - Titularul poate sa renunte la marca pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata.

Renuntarea la marca se declara in scris la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci de catre titularul marcii sau de catre persoana imputernicita de acesta, iar drepturile asupra marcii se sting, cu privire la produsele si serviciile la care marca se refera, la data inscrierii renuntarii in Registrul marilor.

Daca o licenta a fost inregistrata, renuntarea la marca este inscrisa numai daca titularul marcii probeaza ca a notificat licentiatului despre intentia de a renunta la marca.

Art. 45. - Orice persoana interesata poate solicita Tribunalului Bucuresti, oricand in cursul duratei de protectie a marcii, decaderea titularului din drepturile conferite de marca daca:

a) fara motive justificate, intr-o perioada neintrerupta de 5 ani, socotita de la data inscrierii in Registrul marilor, marca nu a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata sau daca aceasta folosire a fost suspendata pentru o perioada neintrerupta de 5 ani;

b) dupa data inregistrarii, marca a devenit, ca urmare a actiunii sau inactiunii titularului, desemnarea uzuala in comert a produsului sau a serviciului pentru care a fost inregistrata;

c) dupa data inregistrarii si ca urmare a folosirii marcii de catre titular sau cu consimtamantul acestuia, marca a devenit susceptibila a induce publicul in eroare, in special cu privire la natura, calitatea sau provenienta geografica a produselor ori serviciilor pentru care a fost inregistrata;

d) marca a fost inregistrata pe numele unei persoane neavand calitatea prevazuta la art. 3 lit. h) si i).

Este asimilata folosirii efective a marcii:

a) folosirea marcii sub o forma care difera de cea inregistrata prin anumite elemente ce nu altereaza caracterul distinctiv al acesteia;

b) imposibilitatea folosirii marcii din circumstante independente de vointa titularului, cum ar fi restrictiile la import sau ca urmare a altor dispozitii ale autoritatilor publice vizand produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata;

c) aplicarea marcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv in vederea exportului;

d) folosirea marcii de catre un tert avand consimtamantul titularului sau de catre orice persoana abilitata sa utilizeze o marca colectiva sau o marca de certificare, fiind considerata ca folosire a marcii de catre insusi titularul acesteia.

Titularul nu poate fi decazut din drepturile sale daca, in perioada de la expirarea termenului prevazut la alin. 1 lit. a) si pana la prezentarea cererii de decadere, marca a fost folosita efectiv. Totusi, daca inceperea sau reluarea folosirii marcii a avut loc cu 3 luni inainte de prezentarea in justitie a cererii de decadere, folosirea marcii nu este luata in considerare daca pregatirile pentru inceperea sau reluarea folosirii au intervenit numai dupa ce titularul a luat la cunostinta de faptul ca ar putea fi introdusa o cerere de decadere.

Dovada folosirii marcii incumba titularului acesteia si poate fi facuta prin orice mijloc de proba.

Decaderea produce efecte de la data introducerii cererii de decadere la instanta judecatoreasca competenta.

Marca se radiaza din Registrul marilor si mentiunea radierii se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Art. 46. - Abrogat. Art. 47. - Abrogat.

Art. 48. - Anularea inregistrarii marcii poate fi ceruta Tribunalului Bucuresti de catre orice persoana interesata, pentru oricare dintre urmatoarele motive:

a) inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. 1;

b) inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor art. 6;

c) inregistrarea marcii a fost solicitata cu rea-credinta;

d) inregistrarea marcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane;

e) inregistrarea marcii aduce atingere unor drepturi anterior dobandite cu privire la o indicatie geografica protejata, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industriala protejat ori cu privire la un drept de autor.

Actiunea in anulare pentru motivul prevazut la alin. 1 lit. c) poate fi introdusa oricand in perioada de protectie a marcii.

Termenul in care poate fi ceruta anularea inregistrarii marcii pentru motivele prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) si e) este de 5 ani si curge de la data inregistrarii marcii.

Inregistrarea marcii nu poate fi anulata pe motivul existentei unui conflict cu o marca anterioara, daca aceasta din urma nu indeplineste conditiile de utilizare prevazute la art. 45 alin. 1-3.

Daca marca anterioara nu a fost folosita decat pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata, inregistrarea marcii poate fi anulata numai pentru acele produse sau servicii pentru care marca nu a fost folosita.

Art. 49. - Titularul unei marci anterioare, care cu stiinta a tolerat intr-o perioada neintrerupta de 5 ani folosirea unei marci ulterior inregistrate, nu poate sa ceara anularea si nici sa se opuna folosirii marcii ulterioare pentru produsele si serviciile pentru care aceasta marca ulterioara a fost folosita, in afara de cazul in care inregistrarea marcii ulterioare a fost ceruta cu rea-credinta.

In cazul prevazut la alin. 1, titularul marcii ulterior inregistrate nu se poate opune folosirii marcii anterioare, desi aceasta din urma nu mai poate fi invocata impotriva marcii ulterioare.

Art. 50. - Daca un motiv de decadere sau de nulitate exista numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost inregistrata, decaderea sau nulitatea va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii.

Abrogat.

CAPITOLUL IX Marci colective

Art. 51. - Asociatiile de fabricanti, de producatori, de comercianti, de prestatori de servicii pot solicita la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inregistrarea de marci colective.

Solicitantul inregistrarii unei marci colective va depune, o data cu cererea de inregistrare sau cel tarziu in termen de 3 luni de la data notificarii de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, un regulament de folosire a marcii colective. Cererea va fi supusa cerintelor prevazute la art. 10.

In regulamentul de folosire a marcii colective solicitantul cererii de inregistrare a marcii va indica persoanele autorizate sa foloseasca marca colectiva, conditiile care trebuie indeplinite pentru a deveni membru al asociatiei, conditiile de folosire a marcii, motivele pentru care aceasta utilizare poate fi interzisa unui membru al asociatiei, precum si sanctiunile care pot fi aplicate de asociatie.

Regulamentul de folosire a marcii colective poate sa prevada ca marca colectiva nu poate fi transmisa de catre titular decat cu acordul tuturor membrilor asociatiei.

Art. 52. - In afara motivelor de respingere prevazute pentru cererea de inregistrare a unei marci individuale, o marca colectiva este respinsa la inregistrare, daca:

- a) solicitantul nu are calitatea prevazuta la art. 51 alin. 1;
- b) nu sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 3 lit. e);
- c) regulamentul de folosire a marcii este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.

Dupa publicarea marcii colective si a regulamentului de folosire a acestei marci, titularul unei marci anterioare sau al unei marci notorii, precum si al unui drept anterior dobandit cu privire la imaginea ori la numele patronimic al acestuia, la o indicatie geografica protejata, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor, precum si orice alta persoana interesata pot formula la OSIM, in termenul prevazut de art. 17³ alin. 1, opozitie la inregistrarea marcii colective.

Art. 53. - Titularul marcii colective trebuie sa comunice la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci orice modificare a regulamentului de folosire a marcii.

Modificarea regulamentului de folosire a marcii produce efecte numai de la data inscrierii modificarii in Registrul marcilor. Modificarea nu este mentionata in registru, daca regulamentul de folosire a marcii, modificat, nu corespunde cerintelor prevazute la art. 51 alin. 3.

Art. 54. - Orice persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti, oricand in perioada de protectie a marcii, decaderea titularului din drepturile conferite de o marca colectiva, cand:

- a) fara motive justificate, marca nu a facut obiectul unei folosiri efective intr-o perioada neintrerupta de 5 ani, calculata de la data inscrierii marcii in Registrul marcilor, pentru produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata;

b) titularul a folosit marca in alte conditii decat cele prevazute de regulament sau nu a luat masuri pentru a preveni o astfel de folosire;

c) prin folosire, marca a devenit susceptibila de a induce publicul in eroare.

Art. 55. - Oricare persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti anulara inregistrarii unei marci colective, in termen de 5 ani de la inregistrarea acesteia, daca exista unul dintre motivele prevazute la art. 48 alin. 1 lit. a), b), d) si e).

Daca inregistrarea marcii a fost solicitata cu rea-credinta ori marca a fost inregistrata cu nerespectarea cerintelor prevazute la art. 51 alin. 1-3, anulara acesteia poate fi solicitata Tribunalului Bucuresti de catre persoana interesata, oricand in perioada de protectie a marcii.

Art. 56. - Marcile colective sunt supuse regimului marilor individuale, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.

CAPITOLUL X Marci de certificare

Art. 57. - Marcile de certificare pot fi inregistrate la OSIM de catre persoane juridice legal abilitate sa exercite controlul produselor sau al serviciilor in privinta elementelor prevazute la art. 3 lit. f).

Nu pot solicita inregistrarea unei marci de certificare persoanele juridice care fabrica, importa sau vand produse ori presteaza servicii, altele decat cele de control in domeniul calitatii.

Art. 58. - Solicitantul inregistrarii unei marci de certificare va depune, o data cu cererea de inregistrare, prezentata conform art. 10, ori cel mai tarziu in termen de 3 luni de la data notificarii de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci:

a) regulamentul de folosire a marcii de certificare;

b) autorizatia sau documentul din care sa rezulte exercitarea legala a activitatii de certificare ori, daca este cazul, dovada inregistrarii marcii de certificare in tara de origine.

Regulamentul va indica persoanele autorizate sa utilizeze marca, elementele si caracteristicile care trebuie sa fie certificate prin marca, modul in care autoritatea competenta de certificare trebuie sa verifice aceste caracteristici si sa supravegheze folosirea marcii, taxele care trebuie platite pentru folosirea marcii, procedurile de reglementare a diferendelor.

Orice persoana fizica sau juridica, furnizor de produse ori prestator de servicii, poate fi autorizata sa foloseasca marca de certificare sub conditia respectarii prevederilor regulamentului de folosire a marcii de certificare.

Titularul marcii de certificare va autoriza persoanele indreptatite sa foloseasca marca pentru produsele sau serviciile care prezinta caracteristicile comune, garantate prin regulamentul de folosire a marcii.

Art. 59. - In afara motivelor de respingere prevazute pentru cererea de inregistrare a unei marci individuale, o marca de certificare este respinsa la inregistrare si pentru nerespectarea dispozitiilor art. 3 lit. f) si ale art. 57 si 58.

Art. 60. - Dupa publicarea marcii si a regulamentului de folosire a acesteia, titularul unei marci anterioare sau al unei marci notorii, precum si al unui drept anterior dobandit cu privire la imaginea ori la numele patronimic al acestuia, la o indicatie geografica protejata, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor, precum si orice persoana interesata pot formula la OSIM, in termenul prevazut la art. 17³ alin. 1, opozitie la inregistrarea marcii de certificare.

Daca utilizatorii unei marci de certificare nu respecta regulamentul, titularul poate sa retraga autorizatia de a utiliza marca sau sa aplice alte sanctiuni prevazute in regulament.

Art. 61. - Oricare persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti anularea inregistrarii marcii de certificare, in termen de 5 ani de la inregistrarea acesteia, daca:

- a) exista unul dintre motivele prevazute la art. 48 alin. 1 lit. a), b), d) si e);
- b) inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea prevederilor art. 3 lit. f);

Daca inregistrarea marcii a fost solicitata cu rea-credinta ori marca a fost inregistrata cu nerespectarea cerintelor prevazute la art. 57 si art. 58 alin. 1-3, persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti anularea marcii, oricand in perioada de protectie a acesteia.

Art. 62. - Drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de persoana juridica, titulara a marcii.

Transmiterea dreptului asupra marcii de certificare se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Art. 63. - Cand o marca de certificare a incetat sa mai fie protejata, ea nu poate fi nici depusa, nici utilizata inainte de expirarea unui termen de 10 ani de la data incetarii protectiei.

Art. 64. - Marcile de certificare sunt supuse regimului marilor individuale, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.

Taxele prevazute de lege pentru marcile colective se aplica si marilor de certificare.

CAPITOLUL XI Inregistrarea internationala a marilor

Art. 65. - Dispozitiile prezentei legi se aplica si inregistrarii internationale ale marilor, efectuate conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, care isi extind efectele lor in Romania, afara de cazul in care prin aceste conventii nu se prevede altfel.

Art. 66. - Cererea de inregistrare internationala pentru o marca inregistrata in Registrul marilor, conform Aranjamentului de la Madrid, precum si cererea de inregistrare internationala pentru o marca depusa sau scrisa in Registrul marilor, conform Protocolului referitor la Aranjament, va fi examinata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, cu plata taxei prevazute de lege.

CAPITOLUL XI¹ Marca comunitara

Art. 66¹. - Cand o cerere de marca comunitara este depusa la OSIM in temeiul art. 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul privind marca comunitara, OSIM inscrie data primirii cererii si, fara sa procedeze la examinarea, o transmite Oficiului de Armonizare in Piata Interna, in termen de doua saptamani, cu plata taxei prevazute de lege, pentru depunerea unei cereri nationale.

Art. 66². - O cerere de marca comunitara sau o marca comunitara poate fi transformata intr-o cerere de marca nationala in conditiile art. 112-114 din Regulamentul privind marca comunitara (versiune codificata), cu plata taxelor pentru procedura de examinarea a unei cereri nationale prevazute de lege.

Art. 66³. - Titularul unei marci anterioare inregistrate in Romania sau al unei marci anterioare care a facut obiectul unei inregistrari internationale avand efect in Romania, care depune o marca identica, destinata a fi inregistrata ca marca comunitara, pentru produse si servicii identice cu cele pentru care marca anterioara a fost inregistrata sau incluse in lista acestei marci, se poate prevala la inregistrarea marcii comunitare de vechimea marcii anterioare in ceea ce priveste inregistrarea marcii comunitare in Romania.

Titularul unei marci comunitare, care este si titularul unei marci anterioare identice, inregistrate in Romania sau care a facut obiectul unei inregistrari internationale avand efect in Romania, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca anterioara a fost

inregistrata ori incluse in lista acestei marci, se poate prevala de vechimea marcii anterioare in Romania.

Art. 66⁴. - Dispozitiile art. 84 si 85 si ale art. 89-91 sunt aplicabile si incalcarilor aduse drepturilor titularului unei marci comunitare.

Art. 66⁵. - Este inadmisibila o actiune in contrafacere, bazata pe o marca comunitara anterioara, impotriva unei marci nationale ulterior inregistrate, a carei folosire a fost tolerata timp de 5 ani, cu conditia ca depozitul marcii nationale sa fi fost efectuat cu buna-credinta.

Inadmisibilitatea este limitata numai la produsele si serviciile pentru care a fost tolerata.

Art. 66⁶. - Litigiile avand ca obiect marci comunitare, pentru care Regulamentul privind marca comunitara atribuie competenta tribunalelor de marca comunitara, potrivit art. 95 alin. (1) al acestuia, sunt de competenta Tribunalului Bucuresti, care judeca in prima instanta.

CAPITOLUL XII Indicatii geografice

Art. 67. - Indicatiile geografice ale produselor sunt protejate in Romania prin inregistrarea acestora la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, potrivit prezentei legi sau conventiilor internationale la care Romania este parte, si pot fi folosite numai de persoanele care produc sau comercializeaza produsele pentru care aceste indicatii au fost inregistrate.

Nu sunt supuse procedurii de inregistrare, stabilita de prezenta lege, indicatiile geografice care au dobandit sau vor dobandi protectie pe calea unor conventii bilaterale sau multilaterale incheiate de Romania.

Lista indicatiilor geografice a caror protectie este recunoscuta in Romania, pe baza conventiilor prevazute la alin. 2, va fi inscrisa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in Registrul indicatiilor geografice si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Art. 68. - Au calitatea de a solicita Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci inregistrarea unei indicatii geografice asociatiile de producatori care desfasoara o activitate de productie in zona geografica, pentru produsele indicate in cerere.

Inregistrarea unei indicatii geografice poate fi ceruta la OSIM, direct sau prin mandatar, si este supusa taxei prevazute de lege.

Cererea de inregistrare a unei indicatii geografice contine elementele prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

In termen de 3 luni de la depunere, OSIM examineaza cererea si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 69 si 70.

Art. 68¹. - Cererea de inregistrare a indicatiei geografice se publica in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

In termen de doua luni de la publicarea cererii, orice persoana interesata poate face opozitie la inregistrarea indicatiei geografice.

Opozitia la inregistrarea unei indicatii geografice se solutioneaza conform prevederilor referitoare la marca.

Art. 69. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inregistreaza indicatiile geografice si acorda solicitantului dreptul de utilizare a acestora dupa ce autoritatea publica centrala de specialitate sau, dupa caz, autoritatea competenta din tara de origine a solicitantului certifica:

- a) indicatia geografica a produsului, care urmeaza a fi inregistrata;
- b) produsele care pot fi comercializate sub aceasta indicatie;
- c) aria geografica de productie;
- d) caracteristicile si conditiile de obtinere pe care trebuie sa le indeplineasca produsele pentru a putea fi comercializate sub aceasta indicatie.

Art. 70. - Sunt excluse de la inregistrare indicatiile geografice care:

- a) nu sunt conforme dispozitiilor art. 3 lit. g);
- b) sunt denumiri generice ale produselor;
- c) sunt susceptibile de a induce publicul in eroare asupra naturii, originii, modului de obtinere si calitatii produselor;
- d) sunt contrare bunelor moravuri sau ordinii publice.

Art. 71. - Daca cererea indeplineste conditiile prevazute de lege, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci decide inregistrarea indicatiei geografice in Registrul indicatiilor geografice si acordarea dreptului de utilizare a acesteia solicitantului.

Dreptul de folosire a indicatiei geografice, dobandit prin inregistrarea acesteia, apartine membrilor asociatiei inscrisi in lista comunicata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Art. 72. - In termen de doua luni de la data deciziei de inregistrare a indicatiei geografice, aceasta este inscrisa in Registrul indicatiilor geografice.

Inscrierea unei indicatii geografice in Registrul indicatiilor geografice si eliberarea catre solicitant a certificatului de inregistrare a indicatiei geografice si de acordare a dreptului de utilizare a acesteia sunt supuse taxelor prevazute de lege.

Art. 73. - Inregistrarea unei indicatii geografice pe numele unei asociatii de producatori nu constituie obstacol la inregistrarea aceleiasi indicatii de catre orice alta asociatie avand calitatea ceruta la art. 68.

Art. 74. - Durata de protectie a indicatiilor geografice curge de la data depunerii cererii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si este nelimitata.

Dreptul de utilizare a indicatiei geografice se acorda solicitantului pe o perioada de 10 ani, cu posibilitatea de reinnoire nelimitata, daca se mentin conditiile in care acest drept a fost dobandit.

Cererea de reinnoire este supusa taxei prevazute de lege.

Art. 75. - Persoanele autorizate sa foloseasca o indicatie geografica pentru anumite produse au dreptul sa o foloseasca in circuitul comercial, aplicata numai pe aceste produse, in documente insotitoare, reclame, prospecte, si pot sa aplice mentiunea indicatie geografica inregistrata.

Art. 76. - Este interzisa folosirea unei indicatii geografice sau imitarea ei de catre persoane neautorizate, chiar daca se indica originea reala a produselor ori daca se adauga mentiuni ca: gen, tip, imitatie si altele asemenea.

Persoanele autorizate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sa utilizeze o indicatie geografica pentru vinuri sau pentru produse spirtoase pot sa interzica folosirea acestei indicatii de catre orice alta persoana pentru vinuri sau pentru produse spirtoase care nu sunt originare din locul sugerat de indicatia geografica respectiva, chiar in cazurile in care originea adevarata a produsului este mentionata expres ori in cazurile in care indicatia geografica este utilizata in traducere sau este insotita de expresii, cum sunt: de genul, de tipul si altele asemenea.

Art. 77. - Autoritatea publica centrala de specialitate poate proceda, din oficiu sau la sesizarea unei persoane interesate, la controlul produselor puse in circulatie sub indicatia geografica inregistrata.

Art. 78. - Dreptul de folosire a unei indicatii geografice nu poate sa faca obiectul nici unei transmiteri.

Art. 79. - Pe intreaga durata de protectie a indicatiei geografice oricare persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti anularea inregistrarii acesteia, daca inregistrarea indicatiei geografice s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor art. 69 si 70.

Pentru nerespectarea conditiilor de calitate si a caracteristicilor specifice produselor din zona la care se refera indicatia geografica, autoritatea publica centrala de specialitate sau oricare alta

persoana interesata poate solicita Tribunalului Bucuresti decaderea din drepturi a persoanelor autorizate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sa foloseasca indicatia geografica inregistrata.

Sentinta Tribunalului Bucuresti ramasa definitiva se comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci de catre persoana interesata. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci radiaza indicatia geografica din Registrul indicatiilor geografice si publica radierea acesteia in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in termen de 2 luni de la comunicare.

CAPITOLUL XIII Apararea drepturilor asupra marilor si indicatiilor geografice

Art. 80. - Deciziile OSIM privind cererile de inregistrare a marilor, precum si cererile de inregistrare privind indicatiile geografice pot fi contestate la acest oficiu de orice persoana interesata, in termen de 30 de zile de la comunicare sau, dupa caz, de la publicarea inregistrarii marcii ori a indicatiei geografice, cu plata taxei legale.

Deciziile OSIM privind inscrierea cesiunii sau licentei in Registrul marilor pot fi contestate la acest oficiu de persoanele interesate, in termen de 30 de zile de la comunicare sau, dupa caz, de la publicarea acestora.

Contestatiile formulate conform prevederilor alin. 1 si 2 se solutioneaza de o comisie de contestatii din cadrul OSIM.

Art. 80¹. - Daca inregistrarea unei marci, reinnoirea inregistrarii sau inscrierea unei modificari in Registrul marilor a fost efectuata in mod evident din eroare materiala, OSIM poate, in termen de maximum doua luni, cu incepere de la data inregistrarii sau de la data inscrierii, dupa caz, sa revoce motivat inregistrarea, reinnoirea sau inscrierea modificarii efectuate; revocarea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Art. 81. - Hotararea comisiei de contestatii, motivata, se comunica partilor si poate fi contestata la Tribunalul Bucuresti in termen de 15 zile de la comunicare.

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

Sentintele Tribunalului Bucuresti pronuntate in cazurile prevazute la art. 35, 45, 48, 54, 55, 61 si 79 pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 82. - La cererea instantei judecatoresti, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este obligat sa inainteze acesteia actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita.

In toate litigiile privind marcile citarea titularilor este obligatorie.

Art. 83. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000 lei la 150.000 lei savarsirea, fara drept, a urmatoarelor fapte:

- a) contrafacerea unei marci;
- b) punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare si care il prejudiciaza pe titularul marcii inregistrate;
- c) punerea in circulatie a produselor care poarta indicatii geografice ce indica sau sugereaza ca produsul in cauza este originar dintr-o regiune geografica, alta decat locul adevarat de origine, in scopul inducerii in eroare a publicului cu privire la originea geografica a produsului.

Faptele prevazute la alin. 1, savarsite de un grup infraccional organizat sau care sunt de natura sa prezinte pericol pentru siguranta ori sanatatea consumatorilor, se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

Prin contrafacerea unei marci se intelege realizarea sau utilizarea fara consimtamantul titularului, de catre terti, in activitatea comerciala, a unui semn:

a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost inregistrata;

b) care, data fiind identitatea sau asemanarea cu o marca ori data fiind identitatea sau asemanarea produselor sau a serviciilor carora li se aplica semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata, ar produce in perceptia publicului un risc de confuzie, incluzand si riscul de asociere a marcii cu semnul;

c) identic sau asemanator cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta a dobandit un renume in Romania si daca prin folosirea semnului fara motive intemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele marcii sau folosirea semnului ar cauza titularului marcii un prejudiciu.

Prin punerea in circulatie se intelege oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum si importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.

Faptele prevazute la alin. 1 si 2 nu constituie infractiuni daca au fost savarsite inainte de data publicarii marcii.

Art. 84. - Masurile asiguratorii se pot dispune in conditiile Codului de procedura penala.

Masurile asiguratorii se refera, in special, la incetarea actelor de incalcare a drepturilor legale si la conservarea probelor pentru dovedirea provenientei produselor sau a serviciilor purtand in mod ilicit o marca sau o indicatie geografica protejata.

Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica si materialelor sau echipamentelor care au servit nemijlocit la comiterea infractiunilor prevazute la art. 83.

Art. 85. - Pentru prejudicii cauzate prin savarsirea faptelor prevazute la art. 83, persoanele vinovate pot fi obligate la despagubiri, potrivit dreptului comun.

Art. 86. - Abrogat. Art. 87. - Abrogat. Art. 88. - Abrogat.

Art. 89. - Instanta va putea pretinde reclamantului sa furnizeze orice elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi ca este detinatorul dreptului ce a fost incalcat, ori a carui incalcare a fost inevitabila.

In cazurile in care mijloacele de proba in sustinerea pretentiilor reclamantului se afla sub controlul paratului, instanta va putea sa ordone ca probele sa fie produse de catre parat, sub conditia garantarii confidentialitatii informatiilor, potrivit legii.

Instanta poate dispune ca reclamantul sa plateasca toate daunele cauzate paratului ca urmare a exercitarii abuzive a drepturilor procedurale cu privire la marca sau indicatia geografica protejata.

Art. 90. - Titularul marcii sau, dupa caz, autoritatea publica centrala de specialitate implicata poate solicita instantei obligarea autorului incalcarii dreptului la furnizarea de informatii imediate privind provenienta si circuitele de distribuire a marfurilor ilegal marcate, precum si informatii despre identitatea fabricantului ori comerciantului, cantitatea de marfa fabricata, livrata, primita sau comandata.

Art. 91. - Competentele vamale cu privire la asigurarea respectarii drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice protejate apartin Autoritatii Nationale a Vamilor, potrivit legii.

CAPITOLUL XIV Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci

Art. 92. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este organul de specialitate al administratiei publice centrale, unica autoritate care asigura pe teritoriul Romaniei protectia marcilor si indicatiilor geografice, potrivit prezentei legi.

Art. 93. - In domeniul marcilor si indicatiilor geografice, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci are urmatoarele atributii:

- a) ia in evidenta, examineaza si publica cererile de inregistrare a marcii;
- b) examineaza marcile inregistrate sau depuse spre inregistrare la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, recunoscand sau refuzand protectia acestora pe teritoriul Romaniei;
- c) ia in evidenta si publica cererile de inregistrare a indicatiilor geografice si acorda protectie acestora pe teritoriul Romaniei;
- d) elibereaza certificate de inregistrare a marcilor;
- e) elibereaza certificate de inregistrare a indicatiilor geografice si acorda dreptul de utilizare a acestora;
- f) organizeaza si tine Registrul marcilor si Registrul indicatiilor geografice;
- g) elibereaza certificate de prioritate pentru marci;
- h) efectueaza cercetari prealabile inregistrarii unei marci;
- i) administreaza, conserva si dezvolta colectia nationala de marci si de indicatii geografice si realizeaza baza de date informative in domeniu;
- j) intretine relatii cu organe guvernamentale similare si organizatii regionale de proprietate industriala; reprezinta Romania in organizatii internationale de specialitate;
- k) editeaza publicatia oficiala privind marcile si indicatiile geografice ale produselor si asigura schimbul de publicatii cu administratiile nationale similare straine si cu organismele si organizatiile internationale de profil;
- k¹) informeaza Comisia Europeana cu privire la dispozitiile nationale adoptate in scopul transunerii Primei Directive a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislatiilor statelor membre cu privire la marci nr. 89/104/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 40 din 11 februarie 1989;
- l) indeplineste si alte atributii prevazute de lege.

CAPITOLUL XV Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 94. - Cererile de inregistrare a marcilor pentru care nu s-a luat o decizie pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt supuse prevederilor acesteia.

Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a acesteia.

Art. 95. - Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

Pe aceeasi data se abroga:

- Legea nr. 28/1967 privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu, publicata in Buletinul Oficial nr. 114 din 29 decembrie 1967;

- Hotararea Consiliului de Ministri nr. 77/1968 privind aplicarea Legii nr. 28/1967, publicata in Buletinul Oficial nr. 8 din 27 ianuarie 1968;

- Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.057/1968 pentru aprobarea Regulamentului privind compunerea, organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea litigiilor privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu, publicata in Buletinul Oficial nr. 66 din 17 mai 1968;

- Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.508/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale privind inventiile, inovatiile si rationalizarile, precum si marcile de fabrica, de comert si de serviciu, publicata in Buletinul Oficial nr. 159 din 31 decembrie 1969;

- orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

*

Prezenta lege transpune Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislatiilor statelor membre cu privire la marci (versiune codificata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 299 din 8 noiembrie 2008.