PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR **SENATUL**

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

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

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

„Art. 1. - Drepturile asupra mărcilor şi indicațiilor geografice sunt dobândite şi aparate, pe teritoriul României, in condițiile prezentei legi.

Prezenta lege se aplică mărcilor de produse şi servicii, individuale, colective, de certificare ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România, ori care îşi produc efectele în România, ca urmare a unei protecții comunitare sau pe cale internațională, cât si indicațiilor geografice.

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

2. Articolul 2 se abrogă.

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, art.2^1, cu următorul cuprins:

„Art. 2^1. - Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si in special forma produsului sau ambalajului sau, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum si orice combinatie 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 şi va avea următorul cuprins:

„În înțelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) înregistrare marcă este un mod de dobândire a drepturilor asupra unei mărci în temeiul prezentei legi sau convențiilor şi tratatelor internaționale la care România este parte;

b) marca anterioară este marca înregistrată, precum şi marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul Mărcilor, cu condiția ca ulterior să fie înregistrată;

c) marca comunitară este marca înregistrată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.40/94 privind marca comunitară, cu modificările şi completările ulterioare ;

d) marca notorie este marca larg cunoscută în Romania 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 putea fi opusă;

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

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

g) indicatia geografica este 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) solicitantul este persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare marca;

i) titularul este persoana pe numele căreia marca este înregistrată în Registrul Mărcilor si poate fi orice persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat ;

j) mandatarul autorizat denumit în prezenta lege "mandatar", este consilierul în proprietate industrială care poate avea şi calitatea de reprezentant în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci;

k) Registrul Mărcilor" reprezintă baza de date, administrată de către Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci, care cuprinde mărcile înregistrate în România precum şi toate datele înscrise referitoare la aceste înregistrări, indiferent de suportul pe care sunt păstrate aceste date;

l) Registrul Indicațiilor Geografice - reprezintă colecția de date, administrată de către Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci, care cuprinde indicațiile geografice înregistrate în România precum şi toate datele înscrise referitoare la aceste înregistrări, indiferent de suportul pe care sunt păstrate aceste date;

m) Convenția de la Paris este Convenția pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, Paris, aşa cum a fost revizuită şi modificată;

n) Tările Uniunii de la Paris sunt tările cărora li se aplică Convenția de la Paris şi care sunt constituite în Uniunea pentru protecția proprietații industriale;

o) Aranjamentul de la Madrid este 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.1176/1968;

p) Protocolul referitor la Aranjament este 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;

q) Regulamentul privind marca comunitară – Regulamentul (CE) nr.40/94 al Consiliului, din 20 decembrie 1993, privind marca comunitară, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr.L 11 din 14 ianuarie 1994.

r) Întreprindere - este orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de natura sa juridică ori de modul ei de finanțare.

5. După alineatul 1 al articolului 4 se introduce un nou alineat, alin.2, cu următorul cuprins:

„Mărcile comunitare beneficiază de protecție pe teritoriul României în baza Regulamentului privind marca comunitară."

6. La articolul 5 alineatul 1, partea introductivă şi litera a) se modifică şi 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."

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

„m) mărcile care conțin semne cu înaltă valoare simbolică şi 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 pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, ratificată de România prin Decretul nr.1177/1968;

8. Alineatul 2 al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Dispozitiile 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 şi 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 de refuz:

a) când este identică în raport cu o marcă anterioară, iar produsele şi 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 şi 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, dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia şi care fac parte din următoarele categorii:

a) mărcile comunitare,

b) mărcile înregistrate în România,

c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale şi având efect în România,

d) mărcile comunitare în privința cărora este invocată în mod valabil vechimea anterioară, conform 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 marca 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 alin.2 şi 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 Comunitate şi dacă prin folosirea fără drept a mărcii ulterioare s-ar obţine 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 alin.2 şi 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 şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit, din caracterul distinctiv şi 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 priorităţii invocate, prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare, şi dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare;

c) utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui 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 îşi 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 şi care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea credință de solicitantul.

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

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

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

10. Articolul 7 se abrogă.

11. Titlul Capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins: „Cererea de înregistrare a mărcii".

12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

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

13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.10. - Cererea de înregistrare a mărcii depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, redactată în limba română şi conţinând elementele prevăzute la alin.2 constituie depozitul reglementar al mărcii.

Cererea de înregistrare a mărcii va conţine:

a) solicitarea explicită a înregistrării mărcii;

b) datele de identificare a solicitantului şi, după caz, a mandatarului;

c) o reprezentare grafică, suficient de clară, a mărcii a cărei înregistrare este cerută;

d) lista produselor şi/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii;

e) dovada achitării taxei de depunere şi de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.

Cererea va prezenta menţiuni exprese când marca:

a) conţine una sau mai multe culori revendicate ca element distinctiv al mărcii;

b) este tridimensională sau de alt tip decât cele verbale sau figurative.

c) conţine o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale mărcii.

Cererea va conţine de asemenea, date privind calitatea solicitantului. Cererea se va referi la o singură marcă şi va fi prezentată în condiţiile prevăzute de Regulamentul de aplicare a legii.

Cererile de înregistrare depuse în baza Aranjamentului de la Madrid sau a Protocolului referitor la Aranjament trebuie să îndeplinească condiţiile acestor tratate, la care Romania este parte.

Depunerea cererii de înregistrare a mărcii se poate face la registratura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin poştă sau pe cale electronică în condiţiile prevăzute de Regulamentul de aplicare a prezentei legi."

14. Alineatul 1 al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Dacă solicitantul a prezentat anumite produse şi servicii sub o marcă în cadrul unei expoziţii internaţionale oficiale sau oficial recunoscută, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, revizuită la 30 noiembrie 1972 şi ratificată de România prin Decretul nr. 2581/1930, organizată pe teritoriul

României sau într-un stat membru al Convenției de la Paris şi dacă o cerere de înregistrare a mărcii sub care au fost prezentate aceste produse şi servicii a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Mărci într-un termen de 6 luni de la data primei prezentări în expoziție, solicitantul va beneficia de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziție."

15. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.14. - Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană.

În absența unei prevederi contrare care rezultă dintr-un tratat internațional la care România este parte, solicitanții străini trebuie să fie reprezentați în fața Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci de către un mandatar autorizat, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, precum şi de Regulamentul de aplicare a legii."

16. După articolul 17 se introduc cinci noi articole, art.17^1-17^5, cu următorul cuprins:

„Art.17^1 - Cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se publică, în format electronic, în 30 de zile de la data depunerii, în condițiile prevăzute de Regulamentul de aplicare a legii.

Art. 17^2 - In termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii efectuată conform art.17^1 , orice persoană interesată poate formula observații privind cererea de înregistrare a mărcii, pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art.5.

Art. 17^3 - În termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii efectuată conform art.17^1 orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea mărcii pentru motive relative de refuz prevăzute la art.6.

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

La cererea solicitantului, titularul mărcii care a formulat opoziția va prezenta Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci 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 şi serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată,

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

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

Art.17^4 - Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci notifică solicitantului cererii de înregistrare a mărcii, opoziția formulată indicând numele persoanei care a formulat-o, precum şi motivele opoziției privind înregistrarea mărcii.

In termen de 3 luni 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 decădere, pâna la soluționarea definitivă a cauzei;

Oricând în cursul suspendării solicitantul sau oponentul poate solicita reluarea soluționării opoziției dacă motivul de suspendare nu mai subzistă.

Art.17^5 – Opoziția, formulată cu privire la cererea de înregistrare a mărcii publicată se va soluționa de către o Comisie din cadrul Serviciului Mărci potrivit Regulamentului de aplicare a legii.

Comisia emite un aviz de admitere sau respingere a opoziției, care va fi avut în vedere la examinarea de fond."

17. Articolul 18 se abrogă.

18. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.19 - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci examinează în fond cererea de înregistrare a mărcii şi hotărăşte admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii în termen de 6 luni de la publicarea acesteia sub condiţia achitării taxelor.

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci examinează :

a) calitatea solicitantului conform art.3 lit.i) şi h);

b) condiţiile prevăzute la art.13 alin.1 şi 2, dacă în cerere se invocă o prioritate;

c) motivele de refuz prevăzute la art.5 alin.1 şi dacă este cazul observaţiile formulate.

În cazul în care au fost formulate opoziţii cu privire la cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele prevăzute la art.6, avizul comisiei prevăzute la art.17^5 alin.1 este obligatoriu în examinarea de fond."

19. După articolul 19 se introduce un nou articol, art.19^1, cu următorul cuprins:

„Art.19^1 - Când un element neesenţial al mărcii este lipsit de caracter distinctiv şi dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecţiei mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate cere solicitantului să declare în termen de 2 luni de la data notificării, că nu invocă un drept exclusiv asupra acestui element. Declaraţia se publică odată cu marca înregistrată.

În lipsa declaraţiei prevăzută la alin.1 cererea de înregistrare a mărcii se respinge."

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

„Examinarea motivelor de refuz prevăzute la art.6 alin.1 se face potrivit unor criterii cum ar fi:"

21. Alineatul 1 al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Dacă în urma examinării cererii potrivit prevederilor art.19 şi 20 se constată îndeplinirea condiţiilor legale, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci decide

înregistrarea mărcii. Marca se publică în termen de 2 luni de la data deciziei de înregistrare în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Marci eliberează certificatul de înregistrare a mărcii numai după plata taxei de publicare şi eliberare."

22. Articolele 23 - 25 se abrogă.

23. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.28 – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci înscrie de îndata în Registrul Mărcilor, acele mărci pentru care s-a luat o decizie de înregistrare.

Registrul Mărcilor este public.

24. Alineatul 5 al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Taxa pentru reînnoire a înregistrării mărcii este datorată odată cu cererea de reînnoire; reînnoirea înregistrării mărcii poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecţie cu majorarea prevăzută de lege."

25. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.32 -Reînnoirea înregistrării mărcilor se înscrie in Registrul Mărcilor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 3 luni de la depunerea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a cererii de reînnoire; Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberează titularului un certificat de reînnoire a înregistrării mărcii."

26. Alineatul 1 al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ Pe durata protecţiei mărcii, titularul poate solicita la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu plata taxei prevăzută de lege, introducerea de modificări neesenţiale ale unor elemente ale mărcii, sub condiţia ca acestea să nu afecteze caracterul distinctiv al mărcii; lista de produse şi servicii nu poate fi extinsă."

27. Alineatul 2 al articolului 35 se modifică şi va următorul cuprins:

„Titularul mărcii poate cere instanței judecătoreşti 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 şi 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 şi marcă;

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

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

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

29. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere să se interzică terților să efectueze actele prevăzute la art.35 alin.2 numai după publicarea acesteia.

Pentru actele prevăzute la alin.1, săvârşite 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."

30. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate să interzică altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerț în Comunitate

şi în Spaţiul Economic European sub această marcă de către însuşi titular sau cu consimţământul său.

Prevederile alin.1 nu sunt aplicabile dacă există motive temeinice care justifică faptul că titularul se opune comercializării ulterioare de produse, în special, atunci când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerţ."

31. Alineatul 2 al articolului 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ Dispozitiile alin.1 sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevazute la lit.a) şi c) sa fie conformă practicilor oneste din domeniul industrial ori comercial. »

32. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

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

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

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

33. După alineatul 1 al articolului 41 se introduce un nou alineat, alineatul 1^1 cu următorul cuprins:

„Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci refuză înscrierea transmiterii cesiunii dacă rezultă în mod evident că prin aceasta publicul va fi indus in eroare cu privire la natura, calitatea sau originea geografică a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost înregistrata, afară de situaţia în care beneficiarul transmiterii accepta să limiteze transmiterea marcii la produsele sau serviciile pentru care marca nu este înşelătoare."

34. Alineatul 2 al articolului 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„La cererea persoanei interesate şi cu plata taxei prevăzute de lege, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci înscrie cesiunea în Registrul Mărcilor şi o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea este opozabilă faţă de terţi începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială."

35. Alineatul 4 al articolului 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Licentele se înscriu in Registrul Mărcilor, cu plata taxei prevazuta de lege şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Licenţa este opozabilă faţă de terţi de la data publicării acesteia."

36 După alineatul 3 al articolului 43 se introduc două noi alineate, alin.4 şi 5, cu următorul cuprins:

„Lipsa înscrierii unei licenţe la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci nu afectează:

a) valabilitatea înregistrării mărcii care face obiect al licenţei ori cu privire la protecţia licenţei mărcii;

b) intervenţia într-o acţiune în contrafacere angajată de titular ori obţinerea în cadrul acestei proceduri, de daune interese urmare contrafacerii unei mărci, care face obiect al licenţei.

Înscrierea licenţei nu este o condiţie pentru ca folosirea unei mărci de către beneficiarul licenţei să poată fi considerată echivalentul unui act de utilizare de către titular în cadrul procedurilor referitoare la dobândirea, menţinerea validităţii ori la apărarea drepturilor cu privire la acea marcă."

37. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Bucuresti, oricând în cursul duratei de protecţie 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 inregistrata sau dacă această folosire a fost suspendată o perioadă neîntreruptă de 5 ani;

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

c) după data înregistrării, şi 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 inregistrată pe numele unei persoane neavând calitatea prevazută la art.3 lit.i) şi h).

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 restricții 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 avand 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 însuşi titularul acesteia;

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

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

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

Marca se radiază din Registrul Mărcilor şi mențiunea radierii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială."

38. Articolul 46 şi 47 se abrogă.

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

„Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de orice persoană interesată pentru oricare din motivele urmatoare:"

40. Alineatul 4 al articolului 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Înregistrarea mărcii nu poate fi anulată pe motivul existenței unui conflict cu o marcă anterioara, dacă aceasta din urma nu îndeplineşte conditiile de utilizare prevăzute de art. 45 alin. 1 –3."

41. După alineatul 4 al articolului 48 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."

42. După alineatul 1 al articolului 49 se introduce un nou alineat, alin.2, cu următorul cuprins:

„In cazul prevăzut la alin.1, titularul marcii ulterior inregistrate nu poate să se opună folosirii mărcii anterioare, deşi aceasta din urmă nu mai poate fi invocată împotriva mărcii ulterioare."

43. Alineatul 2 al articolului 50 se abrogă.

44.Alineatul 2 al articolului 52 se modifică şi va avea următorul cuprins :

« După publicarea mărcii şi a regulamentului de folosire a mărcii colective titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum şi al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea sau numele patronimic al acestuia, o indicaţie geografică protejată, un desen sau model protejat sau un drept de autor, precum şi orice altă persoană interesată, poate formula la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în termenul prevăzut de art.17^3, opoziţie la înregistrarea mărcii colective.

45. La articolul 54, litera a) se modifică şi 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."

46.Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins :

Art.60. - După publicarea mărcii şi a regulamentului de folosire a acesteia, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum şi al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea sau numele patronimic al acesteia, o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model protejat ori un drept de autor, precum şi orice persoană interesată poate formula la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în termenul prevăzut la art.17^3, opoziţie la înregistrarea mărcii de certificare.

47. După articolul 66 se introduce un nou capitol, Capitolul XI^1 „Marca Comunitară", cuprinzând articolele 66^1-66^6, cu următorul cuprins:

„Art. 66^1 - Când o cerere de marcă comunitară este depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în temeiul art.25 alin.1 lit.b) din Regulamentul privind marca comunitară, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci înscrie data primirii cererii şi fără să

procedeze la examinare, o transmite la Oficiul de Armonizare în Piața Internă în termen de două săptămâni cu plata taxei prevăzute de lege pentru depunerea unei cereri naționale.

Art. 66^2 - O cerere de marcă comunitară sau o marcă comunitară poate fi transformată într-o cerere de marcă națională în condițiile art.108-110 din Regulamentul privind marca comunitară cu plata taxelor prevazute de lege pentru procedura de examinare a unei cereri naționale.

Art. 66^3 - Titularul unei marci anterioare inregistrate in Romania sau a unei marci anterioare care a facut obiectul unei inregistrari internationale avind 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 înregistrată, sau incluse in lista acestei mărci, se poate prevala, la înregistrarea mărcii comunitare, de vechimea mărcii anterioare în ceea ce priveşte înregistrarea mărcii comunitare în Romania.

Titularul unei mărci comunitare, care este şi titularul unei marci anterioare identice, inregistrate in Romania sau a facut obiectul unei inregistrari internationale avind efect in Romania, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca anterioara a fost inregistrata, sau incluse in lista acestei marci, se poate prevala de vechimea marcii anterioare in România.

Art. 66^4 - Dispozițiile art.84 – 85 şi 87 - 91 sunt aplicabile şi încălcărilor aduse drepturilor titularului unei mărci comunitare.

Art. 66^5 – Este indamisibilă o acțiune în contrafacere, bazată pe o marcă comunitară anterioară, împotriva unei mărci naționale ulterior înregistrată 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 şi serviciile pentru care a fost tolerată.

Art.66^6 – Litigiile având ca obiect mărci comunitare, pentru care Regulamentul privind marca comunitară atribuie competența tribunalelor de marcă comunitară în sensul art.91.1 din Regulamentul (CE) nr.40/94 privind marca comunitară sunt de competența Tribunalului Bucureşti care soluționează în primă instanță.

48. Alineatul 2 al articolului 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Inregistrarea unei indicatii geografice poate fi cerută la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, direct sau prin mandatar autorizat, şi va fi supusă taxei prevăzută de lege."

49. După alineatul 2 al articolului 68 se introduc două noi alineate, alin.3 şi 4, cu următorul cuprins:

„Cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice va conţine elementele prevăzute în Regulamentul de aplicare a legii.

In termen de 3 luni de la depunere, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, examinaează cererea şi indeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 69-70."

50. După articolul 68 se introduce un nou articol, art.68^1, cu următorul cuprins:

„Art.68^1 – Cererea de înregistrare a indicaţiei geografice se publică în condiţiile prevăzute de Regulamentul de aplicare a legii.

În termen de 2 luni de la publicarea cererii orice persoană interesată poate face opoziţie la înregistrarea indicaţiei geografice."

51.După articolul 75 se introduce un articol nou, art.75^1 cu următorul cuprins:

„Art.75^1 - În scopul protecţiei comunitare a unei indicaţii geografice, cererea de înregistrare având ca obiect o arie geografică situată în România se depune la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Procedura de examinare, publicare şi opoziţie cu privire la cererile prevăzute la alin.1 vor fi îndeplinite de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în aplicarea directă a Regulamentelor comunitare în materie, cu plata taxelor legale corespunzătoare cererilor de indicaţie geografică naţională.

52. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 80 - Deciziile Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci privind cererile de înregistrare a mărcilor, cât şi 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 mărci ori a indicației geografice, cu plata taxei legale.

Deciziile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci privind inscrierea cesiunii sau licenței în Registrul Mărcilor pot fi contestate la oficiu de persoanele interesate în termen de 30 zile de la comunicare sau, dupa caz, de la publicarea acestora.

Contestatiile formulate conform prevederilor alin.1 şi 2 se soluționează de o comisie de contestații din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii şi Mărci."

53. După articolul 80 se introduce un nou articol, art.80^1, cu următorul cuprins:

„Art.80^1 - Dacă înregistrarea unei mărci, reînnoirea înregistrării sau înscrierea unei modificări în Registrul Mărcilor a fost efectuată, în mod evident din eroare materială, Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci poate în termen de 3 luni cu începere de la data înregistrării sau de la data înscrierii să revoce motivat înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificării efectuate; revocarea se publică in Buletinul Oficial de Proprietate Industrială."

54. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.81 – Hotărârea Comisiei de contestații, motivată, se comunică părților şi poate fi atacată la Tribunalul Bucuresti în termen de 15 de zile de la comunicare.

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

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

55. După alineatul 1 al articolului 82 se introduce un nou alineat, alin.2, cu următorul cuprins:

„In toate litigiile privind mărcile citarea titularilor este obligatorie."

56. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - Constituie infracţiune de contrafacere şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani săvârşirea fără drept, a oricărui act prevăzut la art.35 alin.2, după data publicării înregistrării mărcii.

Cu pedeapsa prevăzută la alin.1 se pedepseşte şi punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii 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.

Daca faptele prevazute la alin. 1 si 2 sunt de natura sa prezinte pericol pentru siguranta sau sanatatea consumatorilor pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Constituie contrafacere şi se sancţionează potrivit alin.1 şi faptele săvârşite cu nerespectarea art.9 -11 din Regulamentul privind marca comunitară.

57.Alineatul 1 al articolului 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Titularul mărcii sau, după caz, autoritatea publică centrală de specialitate implicată poate solicita instanţei judecătoreşti competente să dispună măsura confiscării şi, după caz, a distrugerii produselor care poartă mărci sau indicaţii geografice prevăzute la art.83. "

58. După alineatul 1 al articolului 84 se introduce un nou alineat, alin.1^1, cu următorul cuprins:

„Organele de cercetare penală pot dispune din oficiu în cadrul actelor premergătoare măsurile necesare indisponibilizării produselor ce poartă mărci contrafăcute, precum şi conservarea probelor potrivit dreptului comun şi dispoziţiilor speciale în materie."

59. Articolul 86 se abrogă.

60.Alineatul 1 al articolului 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Titularul mărcii sau după caz, autoritatea publică centrală de specialitate implicată poate solicita instanței judecatoreşti să dispună luarea unor măsuri asigurătorii, atunci când se consideră că există un risc de încălcare de către terți a drepturilor cu privire la marca sau indicația geografică protejată şi dacă aceasta încălcare ameninţă să cauzeze un prejudiciu ireparabil, ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă. «

61. Alineatul 3 al articolului 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Instanța va putea 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."

62. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

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

63. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.91. - Competențele vamale cu privire la asigurarea respectarii drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice protejate aparțin Autorității Naționale a Vamilor, potrivit legii."

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

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

c) ia în evidență si publică cererile de inregistrare a indicațiilor geografice si acordă protecție acestora pe teritoriul României;

65. La articolul 93, după litera k) se introduce o noua literă lit. k^1 cu următorul cuprins:

„k^1) OSIM 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 armonizare a legislațiilor statelor membre privind mărcile.

66. În cuprinsul legii, sintagma „Tribunalul Municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma „Tribunalul Bucureşti", sintagma „depozitul national reglementar" se înlocuieş te cu „depozitul reglementar", sintagma „Ministerul Agriculturii şi Alimentației" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale", sintagma „Registrul Național al Mărcilor" se înlocuieşte cu sintagma „Registrul Mărcilor", iar sintagma „Registrul Național al Indicațiilor Geografice" se înlocuieşte cu sintagma „Registrul Indicațiilor Geografice".

67. După articolul 95 se introduce următorea mențiune:

„Prezenta lege transpune „Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, de armonizare a legislațiilor statelor membre privind mărcile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr.L 40 din 11.2.1989, p.1-7 şi crează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului CE nr.40/94 al Consiliului din 20 decembrie privind marca comunitară, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr.L 11, 14.01.1994, p.1-36".

Art.II. - Cererile de înregistrare a mărcilor şi cererile de înregistrare a indicațiilor geografice depuse şi aflate în procedurile de examinare urmează procedurile prevăzute de prezenta lege.

Art.III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

(2) In termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Art.IV. – Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.161 din 23 aprilie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi 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.