

Marca. Indicația geografică. Marca Uniunii Europene

Considerații generale. Noțiune

Drepturile asupra mărcilor și indicațiilor geografice sunt recunoscute și apărate pe teritoriul României, prin Legea nr. 84/1998 (republicată)¹. Legea se aplică mărcilor de produse și servicii, individuale, colective și de certificare, ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România, ca urmare a unei protecții comunitare ori pe cale internațională, precum și indicațiilor geografice. Persoanele fizice sau juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul în afara teritoriului României, beneficiază de dispozițiile legii române, în condițiile convențiilor internaționale privind mărcile și indicațiile geografice la care România este parte.

Definită ca un semn distinctiv, marca are menirea de a servi la diferențierea de către public a produselor, lucrurilor, serviciilor unui comerciant, persoană fizică sau persoană juridică, de produsele, lucrurile și serviciile de același fel ale altor comercianți, garantând o calitate definită și constant a acestora².

În legea română, marca este definită textual astfel:

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

Prin modul de definire, marca se dovedește a se circumscrie ideii de competitivitate economică internațională, contribuind la dezvoltarea atractivității și abilității de a vinde.

Din perspective legislației proprietății industriale, marca servește la stabilirea unei relații între produs și producătorul acestuia astfel încât consumatorul să fie în măsură să deosebească produsele sau serviciile oferite de un comerciant în mod legitim de alți comercianți.

Abordarea conferită de lege a mărcii se înscrie în contextual politic, economic și financiar actual, medii care legitimează funcțiile ce decurg din rolul de semn distinctiv al produselor și serviciilor puse în circulație pe piețele interne ale statelor comunitare și pe piața internațională de către producători și comercianți în calitatea lor de factori activi ai vieții economice și sociale și în același timp, a protecției ce rezultă din faptul că marca face obiectul unui drept exclusiv aparținând categoriei drepturilor industriale.

Marca reprezintă o instituție a dreptului privat care prezintă o deschidere către interacțiunea cu mediul înconjurător, cu modul de aplicare și de folosire a acesteia³. Acest mediu care, la rândul lui, a determinat apariția mărcilor internaționale, se caracterizează prin regionalizare și globalizare – produse ale unei conjuncturi unice de forțe sociale, politice și economice.

¹ Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 66/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 9 aprilie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 84/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998 și a mai fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 332/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006.

² Eminescu, Yolanda, *Regimul juridic al mărcilor*, București, Editura Lumina Lex, 1996

³ Turcu N.G., *Influențele mediului comercial asupra mărcii*, în Revista română de dreptul proprietății intelectuale, nr. 1/2006

Definirea termenilor în legislația privind înregistrarea mărcii

- a) **înregistrarea mărcii** - modul de dobândire a drepturilor asupra unei mărci, în temeiul Legii nr. 84/1998 sau al convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte;
- b) **marca anterioară** - marca înregistrată, precum și marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu condiția ca ulterior să fie înregistrată;
- c) **marca Uniunii Europene**- marca înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în baza Regulamentului UE 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind Marca Uniunii Europene și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind Marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale);
- d) **marca notorie** - marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă;
- e) **marca colectivă** - marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociații de produse sau serviciile aparținând altor persoane;
- f) **marca de certificare** - marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici;
- g) **indicația geografică** - denumirea servind la identificarea unui produs original dintr-o țară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputație sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esențial atribuite acestei origini geografice;
- h) **solicitant** - persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a mărcii;
- i) **titular** - persoana pe numele căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor și poate fi orice persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat;
- j) **mandatar autorizat** - consilierul în proprietate industrială, care poate avea și calitatea de reprezentant în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM);
- k) **Registrul mărcilor** - baza de date, administrată de OSIM, care cuprinde mărcile înregistrate în România, precum și toate datele înscrise referitoare la aceste înregistrări, indiferent de suportul pe care sunt păstrate aceste date;
- l) **Registrul indicațiilor geografice** - colecția de date, administrată de OSIM, care cuprinde indicațiile geografice înregistrate în România, precum și toate datele înscrise referitoare la aceste înregistrări, indiferent de suportul pe care sunt păstrate aceste date;
- m) **Convenția de la Paris** - Convenția pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, Paris, așa cum a fost revizuită și modificată, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969;
- n) **țările Uniunii de la Paris** - țările cărora li se aplică Convenția de la Paris și care sunt constituite în Uniunea pentru protecția proprietății industriale;
- o) **Aranjamentul de la Madrid** - Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr. 1.176/1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969;
- p) **Protocolul referitor la Aranjament** - Protocolul de la Madrid din 27 iunie 1989 referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, ratificat de România prin Legea nr. 5/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 15 ianuarie 1998;

q) **Regulamentul privind marca Uniunii Europene** – Regulamentul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) Regulamentului UE 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind Marca Uniunii Europene și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind Marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale).

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

Protecția mărcilor

Dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM. Mărcile Uniunii Europene beneficiază de protecție pe teritoriul României, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca UE.

Motive de respingere a înregistrării mărcilor, motive de anulare a mărcii

Motive absolute de respingere a înregistrării mărcilor

Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute:

- a) semnele care nu pot constitui o marcă
- b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;
- c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante;
- d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;
- e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanțială produsului;
- f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;
- g) mărcile care conțin o indicație geografică sau sunt constituite dintr-o astfel de indicație, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicații este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine;
- h) mărcile care sunt constituite sau conțin o indicație geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat;
- i) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
- j) mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România;
- k) mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control și garanție, blazoane, aparținând țărilor Uniunii;
- l) mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, alte embleme, sigle, inițiale sau denumiri care aparțin organizațiilor internaționale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe țări ale Uniunii;
- m) mărcile care conțin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;

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

Motive relative de respingere a înregistrării mărcilor

O marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

- a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
- b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia și care fac parte din următoarele categorii: mărcile comunitare; mărcile înregistrate în România; mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în România; mărcile comunitare în privința cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene, față de o marcă înregistrată în România sau înregistrată în baza unor acorduri internaționale și având efect în România chiar dacă această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunțări; cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute anterior, sub condiția înregistrării ulterioare a mărcilor; mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate, sunt notorii în România.

Motive de anulare a mărcilor

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

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

- a) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România și dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România și dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare;
- b) drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori, după caz, înainte de data priorității invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare și dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare;
- c) există un drept anterior, 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 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 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 ori servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2 ani înainte de data de depozit, cu condiția ca titularul mărcii anterioare să își fi dat acordul la înregistrarea mărcii ulterioare ori să nu fi utilizat marca;

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

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

O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare. Natura produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii nu constituie niciun obstacol la înregistrarea acesteia.

Înregistrarea mărcii sub legea română

Cererea de înregistrare a mărcii

Dreptul la marcă aparține solicitantului care a depus primul, în condițiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.

Cererea de înregistrare a mărcii, depusă la OSIM, redactată în limba română și conținând elementele prevăzute de lege constituie depozitul reglementar al mărcii.

Cererea de înregistrare a mărcii conține următoarele elemente:

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

Cererea prezintă mențiuni exprese atunci când marca:

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

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

Data depozitului reglementar este data la care a fost depusă la OSIM cererea de înregistrare a mărcii în condițiile în care aceasta conține toate elementele prevăzute de lege.

Când o cerere de înregistrare a mărcii a fost reglementar depusă pentru prima dată într-o altă țară membră a Uniunii de la Paris sau membră a Organizației Mondiale a Comerțului, solicitantul poate revendica data primului depozit printr-o cerere de înregistrare în România a aceleiași mărci, cu condiția ca această din urmă cerere să fie depusă la OSIM în termen de 6 luni de la data constituirii primului depozit.

Dacă solicitantul a prezentat anumite produse și servicii sub o marcă în cadrul unei expoziții internaționale oficiale sau oficial recunoscute, în sensul Convenției privind expozițiile internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Legea nr. 246/1930, revizuită la 30 noiembrie 1972, organizată pe teritoriul României sau într-un stat membru

al Convenției de la Paris, și dacă o cerere de înregistrare a mărcii sub care au fost prezentate aceste produse și servicii a fost depusă la OSIM într-un termen de 6 luni de la data primei prezentări în expoziție, solicitantul beneficiază de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziție. Drepturile de prioritate trebuie invocate odată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii, justificate prin acte de prioritate și sunt supuse taxei legal stabilite. Actele de prioritate se depun, iar taxa legală se plătește în maximum 3 luni de la data cererii de înregistrare a mărcii.

Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar.

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

Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va comunica, în termen de 3 luni de la depunerea acesteia la OSIM, dovada plății taxei de înregistrare și examinare a cererii, în cuantumul prevăzut de lege.

Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii care se referă la mai multe produse sau servicii poate solicita la OSIM divizarea cererii inițiale în două sau mai multe cereri, repartizând produsele sau serviciile în cadrul cererilor divizionare, cu plata taxei prevăzute de lege. Cererile divizionare păstrează data de depozit a cererii inițiale și, dacă este cazul, beneficiul dreptului de prioritate, dobândit.

Solicitantul poate cere divizarea cererii inițiale în cursul procedurii de examinare a mărcii la OSIM, până la luarea unei decizii privind înregistrarea acesteia, precum și în cursul procedurii din cadrul comisiei de contestații a OSIM sau în cursul oricărei proceduri de apel sau de recurs formulat împotriva deciziei de înregistrare a mărcii.

Solicitantul va depune documentele cerute de OSIM pentru divizarea cererii inițiale și va plăti taxa legală în termen de 3 luni de la data solicitării divizării. În caz contrar, OSIM va lua act că solicitantul a renunțat la divizarea cererii inițiale.

Procedura de înregistrare a mărcii

În termen de o lună de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii, OSIM examinează dacă sunt îndeplinite condițiile referitoare la prezentarea elementelor constitutive ale mărcii, la mențiunile exprese, dacă sunt achitate taxele impuse și, în caz afirmativ, atribuie dată de depozit cererii.

Dacă cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de 3 luni pentru depunerea completărilor. În cazul în care solicitantul completează în termen lipsurile notificate de OSIM, data depozitului este aceea la care cererea de înregistrare a mărcii a fost completată. În caz contrar, cererea se respinge.

Dacă taxa de înregistrare și examinare a cererii nu este plătită în termenul prevăzut, OSIM poate acorda solicitantului, pentru motive întemeiate, încă un termen de două luni. În cazul neplății taxelor în termen se consideră că solicitantul a renunțat la înregistrarea mărcii și cererea se respinge.

Cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se publică, în format electronic, în maximum 7 zile de la data depunerii.

Opoziții la cererea de înregistrare

În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula observații privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz.

În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz.

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

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

- a) în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziția, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;
- b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a făcut opoziție.

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

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

Soluționarea opoziției poate fi suspendată în următoarele situații:

- a) când se bazează pe o cerere de înregistrare a mărcii, până la înregistrarea acesteia;
- b) marca opusă face obiectul unei acțiuni în anulare sau de decădere, până la soluționarea definitivă a cauzei.

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

Analizarea cererii de înregistrare a mărcii

OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii și hotărăște admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii, în termen de maximum 6 luni de la publicarea acesteia, sub condiția achitării taxelor de înregistrare și de examinare a cererii prevăzute de lege.

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

OSIM examinează:

- a) calitatea solicitantului;
- b) condițiile reglementare dacă în cerere se invocă o prioritate;
- c) motivele de refuz și, dacă este cazul, observațiile formulate.

În cazul în care au fost formulate opoziții cu privire la cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele de refuz ce pot conduce la anularea, avizul unei comisii special constituite de OSIM este obligatoriu la examinarea pe fond.

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

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

- a) gradul de distinctivitate, inițială sau dobândită, a mărcii notorii în România;
- b) durata și întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele și serviciile pentru care o marcă se solicită a fi înregistrată;
- c) durata și întinderea publicității mărcii notorii în România;
- d) aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România;
- e) gradul de cunoaștere a mărcii notorii pe piața românească de către segmentul de public cărui i se adresează;

f) existența unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, aparținând altei persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.

Pentru examinarea motivelor de refuz, OSIM poate cere de la autorități publice, instituții publice, precum și de la persoane juridice de drept privat documente, în vederea stabilirii notorietății mărcii în România.

Când un motiv de refuz se aplică numai la anumite produse sau servicii pentru care înregistrarea mărcii a fost solicitată, înregistrarea va fi refuzată numai pentru aceste produse sau servicii.

Dacă în urma examinării cererii se constată îndeplinirea condițiilor legale, OSIM decide înregistrarea mărcii. Marca se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în format electronic, în maximum două luni de la data deciziei de înregistrare, iar OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii numai după plata taxei de publicare și eliberare.

Dacă cererea nu îndeplinește condițiile pentru înregistrarea mărcii, OSIM notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen de 3 luni în care acesta să își poată prezenta punctul de vedere ori să își retragă cererea. Termenul poate fi prelungit cu o nouă perioadă de 3 luni, la cererea solicitantului și cu plata taxei prevăzute de lege.

La expirarea termenului, OSIM va decide, după caz, înregistrarea mărcii, respingerea cererii de înregistrare a mărcii ori va lua act de retragerea cererii.

Solicitantul poate, în orice moment, să își retragă cererea de înregistrare a mărcii sau să își limiteze lista de produse sau de servicii. Când marca a fost deja publicată, retragerea sau limitarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Cererea de înregistrare a mărcii poate fi modificată, la cererea solicitantului, numai pentru rectificarea numelui sau a adresei solicitantului ori pentru alte rectificări ce nu afectează esențial marca sau nu extind lista de produse ori de servicii.

Orice modificare cerută de solicitant până la înregistrare, care afectează substanțial marca ori lista de produse sau de servicii, trebuie să facă obiectul unei noi cereri de înregistrare a mărcii.

În cursul procedurii de înregistrare a mărcii, OSIM poate cere solicitantului lămuririle și actele pe care le consideră necesare, dacă există o îndoială asupra exactității sau a conținutului elementelor cererii de înregistrare a mărcii.

Înscrierea mărcii în Registrul național al mărcilor

OSIM înscrie, de îndată, în Registrul mărcilor acele mărci pentru care s-a luat o decizie de înregistrare. Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor este supusă taxelor prevăzute de lege. După înscrierea în Registrul mărcilor, OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii. Registrul mărcilor este public.

Durata, reînnoirea și modificarea înregistrării mărcii

Durata mărcii

Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani.

La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege. Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecție în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei durate. Reînnoirea înregistrării mărcii operează începând cu ziua imediat următoare expirării duratei de protecție în curs. Taxa pentru reînnoirea înregistrării mărcii este datorată odată cu cererea de reînnoire; taxa poate fi plătită și în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecție, cu majorarea prevăzută de lege.

Reînnoirea înregistrării mărcii

Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii va conține:

- a) solicitarea expresă a reînnoirii înregistrării mărcii;
- b) datele de identificare a titularului și, dacă este cazul, numele și domiciliul, respectiv sediul mandatarului;
- c) numărul de înregistrare a mărcii în Registrul mărcilor;
- d) data depozitului reglementar al cererii de înregistrare a mărcii.

Când titularul solicită reînnoirea numai pentru o parte din produsele și serviciile înscrise în Registrul mărcilor, acesta va indica și numele acelor produse sau servicii pentru care se solicită reînnoirea înregistrării mărcii.

Dacă OSIM constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru reînnoirea înregistrării mărcii, notifică aceasta titularului, care poate prezenta un răspuns în termen de 3 luni de la primirea notificării; în lipsa unui răspuns în termen, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se respinge.

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

OSIM eliberează titularului un certificat de reînnoire a înregistrării mărcii.

Pe durata protecției mărcii, titularul poate solicita la OSIM, introducerea de modificări neesențiale ale unor elemente ale mărcii, sub condiția ca acestea să nu afecteze caracterul distinctiv al mărcii; lista de produse și servicii nu poate fi extinsă.

OSIM va înscrie în Registrul mărcilor modificările introduce și va publica marca, astfel cum a fost modificată.

În tot cursul perioadei de protecție a mărcii, titularul acesteia poate solicita OSIM înscrierea modificărilor intervenite cu privire la numele, denumirea, adresa sau sediul titularului în Registrul mărcilor. Modificările înscrise în Registrul mărcilor se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Drepturi conferite de marcă

Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

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

- a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;
- b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă;
- c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă folosirea fără drept a semnelui ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.

Titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte:

- a) aplicarea semnelui pe produse sau pe ambalaje;
- b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;

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

d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate impune terților interdicțiile prevăzute anterior numai după publicarea acesteia. Pentru actele amintite săvârșite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după data înregistrării mărcii.

Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerț în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European sub această marcă de titularul însuși sau cu consimțământul său.

Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială:

a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului;

b) indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora;

c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile.

Transmiterea drepturilor asupra mărcii

Drepturile asupra mărcii se pot transmite prin cesiune, licență sau pe cale succesorală.

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

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

Drepturile cu privire la marcă pot fi transmise prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comerț în care aceasta este încorporată. Cesiunea trebuie făcută în scris și semnată de părțile contractante, sub sancțiunea nulității. Transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată sau numai pentru o parte dintre acestea; cesiunea, chiar parțială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă.

În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa, această transmitere are ca efect și transferul drepturilor cu privire la marcă. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă.

Mărcile identice sau similare, aparținând aceluiași titular și care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate și numai către o singură persoană, sub sancțiunea nulității actului de transmitere. Cererea de înscriere a cesiunii va fi însoțită de actul doveditor al schimbării titularului mărcii.

Titularul mărcii poate, în baza unui contract de licență, să autorizeze terții să folosească marca pe întreg teritoriul României sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele ori serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.

Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licențiatului care a încălcat clauzele contractului de licență, în ceea ce privește durata folosirii, aspectul mărcii și natura produselor sau a serviciilor pentru care licența a fost acordată, teritoriul pe care marca poate fi

folosită, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licențiat sub marca pentru care s-a acordat licența.

Pe durata contractului de licență de marcă, licențiatul este obligat:

- a) să folosească, pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul contractului de licență, având totuși libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este fabricantul acestora;
- b) să pună mențiunea sub licență alături de marca aplicată pe produsele ce fac obiectul acesteia, conform contractului.

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

Dacă în contractul de licență nu este stipulat altfel, licențiatul nu poate introduce în justiție o acțiune în contrafacere fără consimțământul titularului mărcii. Titularul unei licențe exclusive poate introduce o acțiune în contrafacere, dacă, după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoștință, acesta nu a acționat în termenul solicitat de licențiat.

Când o acțiune în contrafacere a fost pornită de către titular, oricare dintre licențiați poate să intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii.

Lipsa înscrierii unei licențe la OSIM nu afectează:

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

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

Stingerea drepturilor asupra mărcilor

Titularul poate să renunțe la marcă pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Renunțarea la marcă se declară în scris la OSIM de către titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de acesta, iar drepturile asupra mărcii se sting, cu privire la produsele și serviciile la care marca se referă, la data înscrierii renunțării în Registrul mărcilor.

Dacă o licență a fost înregistrată, renunțarea la marcă este înscrisă numai dacă titularul mărcii probează că a notificat licențiatului despre intenția de a renunța la marcă.

Orice persoană interesată poate solicita instanțelor judecătorești cu competențe oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă:

- a) fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani;
- b) după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului, desemnarea uzuală în comerț a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată;
- c) după data înregistrării și ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimțământul acestuia, marca a devenit susceptibilă a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor ori serviciilor pentru care a fost înregistrată;

Este asimilată folosirii efective a mărcii:

- a) folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia;
- b) imposibilitatea folosirii mărcii din circumstanțe independente de voința titularului, cum ar fi restricțiile la import sau ca urmare a altor dispoziții ale autorităților publice vizând produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată;
- c) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv în vederea exportului;
- d) folosirea mărcii de către un terț având consimțământul titularului sau de către orice persoană abilitată să utilizeze o marcă colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuși titularul acesteia.

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

Decăderea produce efecte de la data introducerii cererii de decădere la instanța judecătorească competentă. Marca se radiază din Registrul mărcilor și mențiunea radierii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:

- a) înregistrarea mărcii s-a făcut în condițiile în care existau motive absolute de refuz la înregistrare sau de anulare a acesteia.
- b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu condițiile în care existau motive relative de refuz la înregistrare sau de anulare a acesteia.
- c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință;
- d) înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane;
- e) înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicație geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor.

Înregistrarea mărcii nu poate fi anulată pe motivul existenței unui conflict cu o marcă anterioară, dacă aceasta din urmă nu îndeplinește condițiile de utilizare.

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.

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

Dacă un motiv de decădere sau de nulitate există numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, decăderea sau nulitatea va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii.

Mărci colective

Asociațiile de fabricanți, de producători, de comercianți, de prestatori de servicii pot solicita la OSIM înregistrarea de mărci colective.

Solicitantul înregistrării unei mărci colective va depune, odată cu cererea de înregistrare sau cel târziu în termen de 3 luni de la data notificării de către OSIM, un regulament de folosire a mărcii colective.

În regulamentul de folosire a mărcii colective solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va indica persoanele autorizate să folosească marca colectivă, condițiile care trebuie îndeplinite pentru a deveni membru al asociației, condițiile de folosire a mărcii, motivele pentru care această utilizare poate fi interzisă unui membru al asociației, precum și sancțiunile care pot fi aplicate de asociație.

Regulamentul de folosire a mărcii colective poate să prevadă că marca colectivă nu poate fi transmisă de către titular decât cu acordul tuturor membrilor asociației.

În afara motivelor de respingere prevăzute pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale, o marcă colectivă este respinsă la înregistrare, dacă:

- a) solicitantul nu are calitatea de membru al unei asociații de fabricanți, de producători, de comercianți sau de prestatori de servicii;
- b) nu sunt îndeplinite cerințele în legătură cu destinația acesteia de a servi la deosebirea produselor sau serviciilor membrilor unei asociații de produse sau serviciile aparținând altor persoane.;
- c) regulamentul de folosire a mărcii este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.

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

Titularul mărcii colective trebuie să comunice la OSIM orice modificare a regulamentului de folosire a mărcii. Modificarea regulamentului de folosire a mărcii produce efecte numai de la data înscrierii modificării acestuia în Registrul mărcilor.

Orice persoană interesată poate cere instanței competente oricând, în perioada de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de o marcă colectivă, când:

- 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;
- b) titularul a folosit marca în alte condiții decât cele prevăzute de regulament sau nu a luat măsuri pentru a preveni o astfel de folosire;
- c) prin folosire, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare.

Oricare persoană interesată poate cere anularea înregistrării unei mărci colective, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia, dacă există unul dintre motivele general valabile pentru anularea unei mărci. Dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea condițiilor de înregistrare a unei mărci colective anularea acesteia poate fi solicitată de către persoana interesată, oricând în perioada de protecție a mărcii.

Mărci de certificare

Mărcile de certificare pot fi înregistrate la OSIM de către persoane juridice legal abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor în privința faptului că produsele sau serviciile pentru care sunt utilizate sunt certificate de titularul (titularii) mărcilor în legătură cu calitatea, materialul, modul de fabricație a produselor sau de presare a serviciilor, precizia sau alte caracteristici.

Nu pot solicita înregistrarea unei mărci de certificare persoanele juridice care fabrică, importă sau vând produse ori prestează servicii, altele decât cele de control în domeniul calității.

Solicitantul înregistrării unei mărci de certificare va depune, odată cu cererea de înregistrare ori cel mai târziu în termen de 3 luni de la data notificării de către OSIM:

- a) regulamentul de folosire a mărcii de certificare;
- b) autorizația sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activității de certificare ori, dacă este cazul, dovada înregistrării mărcii de certificare în țara de origine.

Regulamentul va indica persoanele autorizate să utilizeze marca, elementele și caracteristicile care trebuie să fie certificate prin marcă, modul în care autoritatea competentă de certificare trebuie să verifice aceste caracteristici și să supravegheze folosirea mărcii, taxele care trebuie plătite pentru folosirea mărcii, procedurile de reglementare a diferendelor.

Orice persoană fizică sau juridică, furnizor de produse ori prestator de servicii, poate fi autorizată să folosească marca de certificare sub condiția respectării prevederilor regulamentului de folosire a mărcii de certificare.

Titularul mărcii de certificare va autoriza persoanele îndreptățite să folosească marca pentru produsele sau serviciile care prezintă caracteristicile comune, garantate prin regulamentul de folosire a mărcii.

În afara motivelor de respingere prevăzute pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale, o marcă de certificare este respinsă la înregistrare și pentru nerespectarea dispozițiilor privind elementele definiției pentru o marcă de certificare și cele privind calitatea persoanelor îndreptățite să înregistreze o marcă de certificare.

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

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

Oricare persoană interesată poate cere anularea înregistrării mărcii de certificare, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia, dacă aceasta a fost făcută cu nerespectarea condițiilor obligatorii privind înregistrarea.

Dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință persoana interesată poate cere anularea mărcii, oricând în perioada de protecție a acesteia.

Drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de persoana juridică, titulară a mărcii. Transmiterea dreptului asupra mărcii de certificare se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Când o marcă de certificare a încetat să mai fie protejată, ea nu poate fi nici depusă, nici utilizată înainte de expirarea unui termen de 10 ani de la data încetării protecției.

Marca Uniunii Europene

Se definește astfel marca înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) Regulamentului UE 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind Marca Uniunii Europene și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind Marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale).

Conform Regulamentului CE, *"pot constitui mărci comunitare toate semnele care pot fi reprezentate grafic, în special cuvintele, numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma*

produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să asigure deosebirea între produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altora".

Protecția se poate obține numai prin înregistrare, aspect ce implică, în primul rând, depunerea unei cereri la EUIPO, iar simpla utilizare a acesteia nu dă naștere implicit și unui drept de protecție.

Mărcile de produse sau servicii înregistrate în condițiile acestui Regulament produc aceleași efecte în întreaga Uniune Europeană.

Marca Uniunii Europene are un caracter unitar, are aceleași efecte în întreaga Uniune Europeană: nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de revocare a drepturilor de titular sau de nulitate și folosirea sa nu poate fi interzisă decât în cadrul Uniunii, în ansamblul ei.

Deși produce efecte în toate statele Uniunii, marca Uniunii Europene nu se substituie mărcilor naționale din statele membre, ci coexistă cu acestea.

Plecând de la definiția mărcii și raportându-ne la formularul cererii de înregistrare pus la dispoziție de EUIPO, mărcile pot fi:

- **verbale** - constituite din cuvinte, combinații ale acestora, cifre, nume de persoane, sloganuri, etc., fără ca acestea să fie însoțite de alte elemente distinctive.
- **figurative** - constituite din desene, elemente verbale în combinații cu desene, elemente verbale cu alte elemente distinctive (cum ar fi, o scriere cu caractere speciale, utilizarea de culori sau alte semne grafice).
- **tridimensionale** - constând din forma produselor sau a ambalajelor, ori din alte forme 3D care pot fi utilizate asociate produselor și serviciilor;
- **culoarea "per se"** (culoarea ca atare) - constând dintr-o culoare sau o combinație de culori care, prin utilizare, a devenit distinctivă pentru anumite categorii de produse sau servicii, cu precizarea respectivei nuanțe.
- **sonore** - fragmente sonore distinctive.
- **alte tipuri de mărci** (solicitantul trebuind să specifice care anume sunt aceste tipuri - respectiv, hologramele, mărcile în mișcare, mărcile de poziționare, mărcile olfactive, etc).

Orice persoană fizică sau juridică poate să depună o cerere de marcă a Uniunii Europene dacă îndeplinește una din următoarele condiții:

- are naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Convenției de la Paris sau al Organizației Mondiale a Comerțului;

- are domiciliul, sediul sau o întreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă pe teritoriul Uniunii Europene, pe teritoriul unui stat membru al Convenției de la Paris sau al Organizației Mondiale a Comerțului.

Dacă nu îndeplinește nici una din aceste condiții, există posibilitatea obținerii unei înregistrări de marcă a Uniunii Europene, dacă există un acord de reciprocitate între țara solicitantului și Uniunea Europeană.

Urmând prevederile Regulamentului, privind marca Uniunii Europene, rezultă că pentru înregistrarea mărcii Uniunii Europene, după depunerea cererii, se parcurg următoarele etape:

- **examinarea preliminară:** în această fază sunt analizate condițiile pentru acordarea datei de depozit

Pentru cererile depuse în baza Sistemului Madrid, examinarea preliminară este făcută de Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI).

Dacă cererea nu îndeplinește condițiile pentru acordarea datei de depozit, EUIPO notifică solicitantul, acordându-i 2 luni pentru rezolvarea deficiențelor. Dacă acestea sunt rezolvate în

termen, procedura continuă cu modificarea corespunzătoare a datei de depozit; în caz contrar, procedura se încheie. Și pentru iregularitățile care nu țin de acordarea datei de depozit, solicitantul este notificat. În acest caz, nerezolvarea acestora în termen nu mai are ca efect închiderea procedurii, ci continuarea acesteia, dar fără recunoașterea drepturilor invocate (prioritate, senioritate, etc.).

- **Examinarea de fond pe baza motivelor absolute de refuz :**

- Caracteristicile mărcii Uniunii Europene**

- Potrivit prevederilor Regulamentului, "*pot constitui mărci comunitare toate semnele care pot fi reprezentate grafic, în special cuvintele, numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să asigure deosebirea între produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altora*". Rezultă, așadar, chiar din definiție, că pentru a putea fi înregistrată, o marcă a Uniunii Europene trebuie să fie **distinctivă și să poată fi reprezentată grafic**.

- Pe de altă parte se prevede că, din categoria semnelor care, în principial, îndeplinesc cele două condiții menționate anterior, unele nu pot face obiectul unui drept exclusiv și nu pot fi înregistrate ca mărci. În spiritul acestor prevederi sunt formulate și motivele absolute și motivele relative de refuz la înregistrare a mărcilor Uniunii Europene.

- Regulamentul mărcii Uniunii Europene prevede următoarele motive (absolute) de refuz :**

- Sunt **refuzate la înregistrare sau pot să fie declarate nule**, dacă sunt înregistrate:

- (a) semnele care nu pot constitui o marcă;
 - (b) mărcile fără caracter distinctiv;
 - (c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării de servicii sau alte caracteristici ale acestora;
 - (d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii devenite uzuale în limbajul curent sau în obiceiurile *bona fide* (*bună credință, cu bună credință*) și constante ale comerțului;
 - (e) semnele constituite exclusiv:
 - din forma impusă de chiar natura produsului,
 - din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic,
 - din forma care dă valoare substanțială produsului;
 - (f) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
 - (g) mărcile de natură să înșele publicul, de exemplu cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produsului sau serviciului;
 - (h) mărcile care, în lipsa autorizației autorităților competente, trebuie refuzate sau invalidate.

Fiecare stat membru poate stipula ca unei mărci să îi fie refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, să poată fi declarată nulă când și în măsura în care:

 - (a) utilizarea acestei mărci poate fi interzisă în temeiul unei alte legislații decât cea în domeniul de drept al mărcilor din statul membru în cauza sau din Comunitate;
 - (b) marca conține un semn de o înaltă valoare simbolică și, în special, un simbol religios;
 - (c) marca conține insigne, embleme și ecusoane, altele decât cele menționate în Convenția de la Paris și care prezintă un interes public, doar dacă înregistrarea lor nu a fost autorizată în conformitate cu legislația statului membru de către autoritatea competentă;
 - (d) cererea de înregistrare a mărcii a fost făcută cu rea-credință de către solicitant.

Unei mărci nu i se refuză înregistrarea sau, dacă este înregistrată, nu poate fi declarată nulă dacă, înainte de data cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter

distinctiv. În plus, statele membre pot prevedea ca această dispoziție să se aplice și atunci când caracterul distinctiv a fost dobândit după cererea de înregistrare sau după înregistrare.

Prin urmare, prin sintagma "*motive absolute de refuz*" sunt înțelese acele motive pentru care un semn, deși susceptibil (apt/capabil) de reprezentare grafică, nu poate fi înregistrat ca marcă și astfel, nu poate face obiectul unui drept exclusiv.

Dacă marca nu poate fi înregistrată, EUIPO comunică solicitantului motivele de refuz acordându-i totodată un termen pentru retragere, eventuale modificări sau observații.

În cazul în care, la expirarea termenului dat, solicitantul nu remediază sau nu-și prezintă punctul de vedere, oficiul respinge în tot sau în parte cererea. În acest stadiu, există posibilitatea ca între examinator și solicitant (sau mandatarul acestuia) să existe un schimb de idei în ceea ce privește eventuale divergențe.

Chiar dacă motivul de refuz există doar într-o singură parte a Comunității Europene, având în vedere caracterul unitar specific sistemului mărcii comunitare, refuzul se aplică pe întreg teritoriul Comunității. În cazul în care, în urma examinării cererii de marcă, aceasta nu a intrat sub incidența unui motiv absolut de refuz, ea urmează să fie publicată în Buletinul Mărcilor Comunitare, Partea A.

Dacă cererea îndeplinește condițiile de înregistrare și dacă nu au fost depuse opoziții, sau dacă opozițiile depuse au fost respinse printr-o decizie rămasă definitivă, aceasta va fi înregistrată ca marcă a Uniunii Europene.

Valabilitatea unei mărci a Uniunii Europene este de 10 ani de la data depunerii acesteia, marca putând fi reînnoită, nelimitat, pentru alte noi perioade de câte 10 ani, cu respectarea termenelor și cu plata taxei de reînnoire.

Cererea de reînnoire trebuie depusă într-o perioadă nu mai mare de 6 luni înainte de data la care protecția urmează să înceteze. Taxele de reînnoire trebuie plătite în aceeași perioadă.

Achitarea taxelor se poate face și în maxim 6 luni după expirarea duratei de protecție a mărcii, dar, aceasta implică plata unor taxe (de penalizare) suplimentare de către titular.

Indiferent când a fost depusă (în termenul legal) cererea de reînnoire, ea produce efecte în ziua imediat următoare expirării perioadei anterioare de protecție.

Trebuie subliniat că lista de produse și servicii, din cererea de reînnoire, nu poate fi extinsă, față de lista acceptată la înregistrarea mărcii. În cererea de reînnoire, solicitantul poate, însă să limiteze lista de produse și servicii; când cererea de reînnoire conține o listă de produse/servicii limitată sau dacă taxele au fost achitate numai pentru o parte din listă, care nu acoperă numărul total de clase (Nisa), înregistrarea va fi reînnoită numai pentru lista de produse și servicii limitată.

Modificarea mărcii în timpul procedurii de înregistrare sau de reînnoire nu se poate face decât dacă aceasta nu afectează esențial marca și nu îi afectează caracterul distinctiv.

Indicația geografică

Indicațiile geografice ale produselor sunt protejate în România prin înregistrarea acestora la OSIM, potrivit Legii privind mărcile și indicațiile geografice sau convențiilor internaționale la care România este parte, și pot fi folosite numai de persoanele care produc sau comercializează produsele pentru care aceste indicații au fost înregistrate.

Nu sunt supuse procedurii de înregistrare indicațiile geografice care au dobândit sau vor dobândi protecție pe calea unor convenții bilaterale sau multilaterale încheiate de România.

Lista indicațiilor geografice a căror protecție este recunoscută în România, pe baza convențiilor bilaterale sau multilaterale încheiate de România va fi înscrisă la OSIM în Registrul indicațiilor geografice și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Au calitatea de a solicita OSIM înregistrarea unei indicații geografice asociațiile de producători care desfășoară o activitate de producție în zona geografică, pentru produsele indicate în cerere.

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

OSIM înregistrează indicațiile geografice și acordă solicitantului dreptul de utilizare a acestora după ce autoritatea publică centrală de specialitate sau, după caz, autoritatea competentă din țara de origine a solicitantului certifică:

- a) indicația geografică a produsului, care urmează a fi înregistrată;
- b) produsele care pot fi comercializate sub această indicație;
- c) aria geografică de producție;
- d) caracteristicile și condițiile de obținere pe care trebuie să le îndeplinească produsele pentru a putea fi comercializate sub această indicație.

Sunt excluse de la înregistrare indicațiile geografice care:

- a) nu sunt conforme dispozițiilor privind caracterul indicației geografice ca denumire 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.
- b) sunt denumiri generice ale produselor;
- c) sunt susceptibile de a induce publicul în eroare asupra naturii, originii, modului de obținere și calității produselor;
- d) sunt contrare bunelor moravuri sau ordinii publice.

Dacă cererea îndeplinește condițiile prevăzute de lege, OSIM decide înregistrarea indicației geografice în Registrul indicațiilor geografice și acordarea dreptului de utilizare a acesteia solicitantului.

Dreptul de folosire a indicației geografice, dobândit prin înregistrarea acesteia, aparține membrilor asociației înscrși în lista comunicată la OSIM.

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

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

Înregistrarea unei indicații geografice pe numele unei asociații de producători nu constituie obstacol la înregistrarea aceleiași indicații de către orice altă asociație având calitatea cerută de lege.

Durata de protecție a indicațiilor geografice curge de la data depunerii cererii la OSIM și este nelimitată.

Dreptul de utilizare a indicației geografice se acordă solicitantului pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire nelimitată, dacă se mențin condițiile în care acest drept a fost dobândit.

Persoanele autorizate să folosească o indicație geografică pentru anumite produse au dreptul să o folosească în circuitul comercial, aplicată numai pe aceste produse, în documente însoțitoare, reclame, prospecte, și pot să aplice mențiunea indicație geografică înregistrată.

Este interzisă folosirea unei indicații geografice sau imitarea ei de către persoane neautorizate, chiar dacă se indică originea reală a produselor ori dacă se adaugă mențiuni ca: gen, tip, imitație și altele asemenea.

Persoanele autorizate de OSIM să utilizeze o indicație geografică pentru vinuri sau pentru produse spirtoase pot să interzică folosirea acestei indicații de către orice altă persoană pentru vinuri

sau pentru produse spirtoase care nu sunt originare din locul sugerat de indicația geografică respectivă, chiar în cazurile în care originea adevărată a produsului este menționată expres ori în cazurile în care indicația geografică este utilizată în traducere sau este însoțită de expresii, cum sunt: de genul, de tipul și altele asemenea.

Autoritatea publică centrală de specialitate poate proceda, din oficiu sau la sesizarea unei persoane interesate, la controlul produselor puse în circulație sub indicația geografică înregistrată.

Dreptul de folosire a unei indicații geografice nu poate să facă obiectul niciunei transmiteri.

Pe întreaga durată de protecție a indicației geografice oricare persoană interesată poate cere anularea înregistrării acesteia, dacă înregistrarea indicației geografice s-a făcut cu nerespectarea condițiilor legale de înregistrare.

Pentru nerespectarea condițiilor de calitate și a caracteristicilor specifice produselor din zona la care se referă indicația geografică, autoritatea publică centrală de specialitate sau oricare altă persoană interesată poate solicita instanțelor competente decăderea din drepturi a persoanelor autorizate de OSIM să folosească indicația geografică înregistrată.

Sentiința rămasă definitivă se comunică OSIM de către persoana interesată.

OSIM radiază indicația geografică din Registrul indicațiilor geografice și publică radierea acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de două luni de la comunicare.