

LEGE Nr. 84/1998 din 15 aprilie 1998
privind mărcile și indicațiile geografice
Republicată

Act de bază

Legea nr. 84/1998, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 18 septembrie 2020

Acte modificatoare

Legea nr. 30/2024

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 169/2022

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART. 1

(1) Drepturile asupra mărcilor și indicațiilor geografice sunt recunoscute și apărute pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi.

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

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

ART. 2

Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiția ca aceste semne să fie capabile:

- a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și
- b) să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.

ART. 3

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

- a) înregistrarea mărcii - modul de dobândire a drepturilor asupra unei mărci, în temeiul prezentei legi sau al convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte;
- b) marca anterioară - marca înregistrată, precum și marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu condiția ca ulterior să fie înregistrată;
- c) marca Uniunii Europene - marca înregistrată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca

Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 154 din 16 iunie 2017;

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 - o marcă desemnată astfel la data depunerii cererii și care este în măsură să facă distincția între produsele sau serviciile membrilor unei asociații care deține drepturile asupra mărcii și produsele sau serviciile altor întreprinderi;

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 materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici și care este aptă să distingă aceste produse sau servicii de produsele sau serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare;

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 fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat pe numele ori pe denumirea căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanelor juridice și celelalte entități care au capacitatea, în nume propriu, de a fi titulari de drepturi și obligații de orice natură, de a încheia contracte sau de a efectua alte acte juridice și de a sta în judecată;

j) mandatar autorizat - persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, denumit în continuare mandatar;

k) OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;

l) 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;

m) 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;

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

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

p) 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;

q) 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;

r) Clasificarea de la Nisa - clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 și la Geneva la 13 mai 1977 și modificat la 2 octombrie 1979, și la care România a aderat prin Legea nr. 3/1998 privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale;

s) Regulamentul privind marca Uniunii Europene - Regulamentul (UE) 2017/1.001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, denumit în continuare Regulament privind marca Uniunii Europene;

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

CAPITOLUL II

Protecția mărcilor

ART. 4

(1) Dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM.

(2) Mărcile Uniunii Europene beneficiază de protecție pe teritoriul României, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene.

ART. 5

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

a) semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 2;

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 felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;

e) semnele constituite exclusiv din forma produsului sau din altă caracteristică impusă chiar de natura produsului sau care este necesară obținerii unui rezultat tehnic ori care dă valoare substanțială produsului;

f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare, de exemplu cu privire la proveniența geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;

g) mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene, ale legislației naționale sau ale acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte, care prevăd protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice;

h) mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene sau ale acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană este parte, care prevăd protecția mențiunilor tradiționale pentru vinuri;

i) mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene sau ale acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană este parte, care prevăd protecția specialităților tradiționale garantate;

j) mărcile care sunt compuse din sau reproduc în elementele lor esențiale o denumire anterioară a unui soi de plante, înregistrată în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația națională ori cu acordurile internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte, care conferă protecție drepturilor de proprietate asupra unui soi de plante și care se referă la soiuri de plante din aceeași specie sau din specii înrudite îndeaproape;

k) mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România;

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

m) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;

n) 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 Europene și care intră sub incidența art. 6 ter din Convenția de la Paris;

o) mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, alte embleme, sigle, inițiale sau denumiri care intră sub incidența art. 6 ter din Convenția de la Paris și care aparțin organizațiilor internaționale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe țări ale Uniunii Europene;

p) mărcile care conțin, fără autorizația organelor competente, ecusoane, embleme, insigne, blazoane, semne heraldice de interes public, altele decât cele prevăzute la art. 6 ter din Convenția de la Paris.

(2) Înregistrarea unei mărci nu este refuzată sau, după caz, înregistrarea nu este anulată în conformitate cu dispozițiile alin. (1) lit. b), c) sau d) dacă înainte de data de depozit a cererii de înregistrare sau înainte de data depunerii cererii de anulare marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării.

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică și în cazul în care caracterul distinctiv a fost dobândit după data depunerii cererii de înregistrare, dar înainte de data înregistrării mărcii.

ART. 6

(1) 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.

(2) În sensul alin. (1), sunt mărci anterioare:

a) mărcile Uniunii Europene, mărcile înregistrate în România sau mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în România, 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;

b) mărcile Uniunii Europene în privința cărora este invocată, în mod valabil, senioritatea, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene, chiar dacă această din urmă marcă a expirat sau a făcut obiectul unei renunțări;

c) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a) și b), sub condiția înregistrării ulterioare a mărcilor;

d) 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.

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

a) este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană, în sensul prevederilor alin. (2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de un renume în România, sau, în cazul mărcii Uniunii Europene, se bucură de renume în Uniunea Europeană și dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora;

b) există o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice depusă în conformitate cu legislația națională sau cu legislația Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau de data priorității invocate în sprijinul cererii, sub rezerva înregistrării sale ulterioare, iar denumirea de origine sau indicația geografică respectivă conferă persoanei autorizate să o folosească dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;

c) există un semn asupra căruia au fost dobândite drepturi anterior datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii și dacă acest semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;

d) înregistrarea acesteia este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu și fără consimțământul titularului mărcii, cu excepția situației în care mandatarul sau reprezentantul titularului își justifică demersul;

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

f) marca poate fi confundată cu o marcă anterioară protejată în străinătate, cu condiția ca, la data depunerii cererii, solicitantul să fi acționat cu rea-credință.

(4) O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, nu este susceptibilă a fi anulată atunci când titularul unui drept prevăzut la alin. (2) sau alin. (3) lit. a) - c), e) sau f) este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare.

ART. 7

(1) Natura produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii nu constituie niciun obstacol la înregistrarea acesteia.

(2) Atunci când există motive pentru respingerea înregistrării unei mărci numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care această marcă a fost solicitată, respingerea înregistrării acoperă numai produsele sau serviciile în cauză.

CAPITOLUL III

Cererea de înregistrare a mărcii

ART. 8

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

ART. 9

(1) Cererea de înregistrare a mărcii, depusă la OSIM, redactată în limba română și conținând elementele prevăzute la alin. (2), constituie depozitul reglementar al mărcii.

(2) 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 a mărcii în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 2 lit. b);
- 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.

(3) Suplimentar cerințelor prevăzute la alin. (2), cererea cuprinde mențiuni exprese privind:

- a) culoarea sau culorile revendicate ca element distinctiv al mărcii;
- b) tipul mărcii, dacă aceasta este tridimensională sau de un alt tip decât cele verbale sau figurative;

c) o transliterare sau o traducere a mărcii ori a unor elemente ale mărcii, atunci când marca este compusă, în tot sau în parte, din alte caractere decât cele latine ori din alte cifre decât cele arabe sau romane sau dintr-unul ori mai multe cuvinte într-o altă limbă decât limba română.

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

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

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

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2010.

ART. 10

(1) Produsele și serviciile pentru care se solicită protecția mărcii sunt indicate de către solicitant cu suficientă claritate și precizie pentru a permite autorităților competente și operatorilor economici să determine întinderea protecției solicitate.

(2) Produsele și serviciile pentru care se solicită înregistrarea unei mărci se clasifică în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de Clasificarea de la Nisa. Produsele și serviciile sunt grupate pe clase, fiecare grup de produse sau servicii fiind precedat de numărul clasei căreia îi aparține, în ordinea claselor.

(3) Utilizarea unor termeni generali sau a indicațiilor generale cuprinse în titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa se interpretează ca incluzând toate produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicației sau al termenului respectiv.

(4) Produsele și serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeași clasă și nici nu pot fi considerate ca fiind diferite pe motiv că figurează în clase diferite ale Clasificării de la Nisa.

ART. 11

(1) Titularii mărcilor înregistrate în raport cu întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa pot declara că intenția lor la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii a fost de a solicita protecția unor produse sau servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, cu condiția ca produsele sau serviciile astfel indicate să fie incluse în lista alfabetică a clasei respective din ediția Clasificării de la Nisa în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) se depune la OSIM până la data de 30 septembrie 2020 și precizează în mod clar și precis produsele și serviciile, altele decât cele acoperite de sensul literal al indicațiilor oferite de titlul clasei, la care se referea inițial intenția titularului. OSIM modifică Registrul mărcilor în mod corespunzător.

(3) Formularea declarației prevăzute la alin. (1) nu aduce atingere aplicării dispozițiilor art. 26 alin. (4), art. 55 alin. (1) lit. a) și art. 59 alin. (1).

(4) În cazul mărcilor pentru care nu se depune nicio declarație în termenul prevăzut la alin. (2) se consideră că de la expirarea termenului respectiv acestea desemnează doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicațiilor cuprinse în titlul clasei respective.

(5) În cazul în care Registrul mărcilor este modificat conform dispozițiilor alin. (2), drepturile exclusive conferite de marcă nu împiedică un terț să continue utilizarea unei mărci, dacă utilizarea pentru produsele sau serviciile respective:

a) a început înainte ca registrul să fie modificat; și

b) nu a încălcat drepturile titularului în considerarea sensului literal al înregistrării produselor și serviciilor în registru la momentul respectiv.

(6) Modificarea listei de produse sau servicii conform dispozițiilor alin. (2) nu conferă titularului mărcii dreptul de a se opune unei mărci ulterioare sau de a depune o cerere de anulare a înregistrării unei mărci depuse ulterior, dacă:

a) marca depusă ulterior era deja utilizată sau era deja depusă o cerere de înregistrare a mărcii pentru produse sau servicii înainte ca registrul să fie modificat; și

b) utilizarea mărcii pentru produsele sau serviciile respective nu a încălcat sau nu ar fi încălcat drepturile titularului în considerarea sensului literal al desemnării produselor și serviciilor în registru la momentul respectiv.

ART. 12

(1) 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 la art. 9 alin. (1).

(2) 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.

ART. 13

(1) 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.

(2) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (1) nu va prelungi termenul de prioritate prevăzut la art. 12 alin. (2).

ART. 14

(1) Drepturile de prioritate prevăzute la art. 12 și 13 trebuie invocate prin cererea de înregistrare a mărcii, justificate prin acte de prioritate, și sunt supuse taxei legal stabilite.

(2) Actele de prioritate se depun și taxa legală se plătește în maximum 30 de zile de la data cererii de înregistrare a mărcii.

(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage nerecunoașterea priorității invocate.

ART. 15

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

(2) 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 depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

ART. 16

(1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va comunica, odată cu cererea sau cel târziu în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la OSIM, dovada plății taxei de examinare a cererii, în cuantumul prevăzut de lege.

(2) În cazul neplății taxelor în termen se consideră că solicitantul a renunțat la înregistrarea mărcii și cererea se respinge.

ART. 17

(1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii sau titularul mărcii înregistrate care se referă la mai multe produse sau servicii poate solicita la OSIM divizarea cererii inițiale sau a înregistrării mărcii în două sau mai multe cereri ori înregistrări, indicând produsele sau serviciile în cadrul cererilor sau înregistrărilor divizionare, cu plata taxei prevăzute de lege.

(2) Cererile sau înregistrările divizionare păstrează data de depozit a cererii inițiale și, dacă este cazul, beneficiul dreptului de prioritate, dobândit potrivit art. 12 alin. (2) sau art. 13 alin. (1).

(3) În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost deja publicată conform art. 19 alin. (1) sau art. 25 alin. (4), divizarea și cererea divizionară se publică în Buletinul Oficial de

Proprietate Industrială. Prin publicare nu se deschide o nouă perioadă de depunere a opozițiilor sau observațiilor.

(4) Cererea de divizare poate fi depusă la OSIM oricând în cursul procedurii de înregistrare a mărcii sau după încheierea acesteia.

(5) Cererea de divizare nu este admisibilă:

- a) dacă este formulată înainte de atribuirea datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii;
- b) dacă este formulată în termenul de opoziție prevăzut la art. 26 alin. (1);
- c) dacă are ca efect divizarea între produsele sau serviciile care fac obiectul unei opoziții, până la data rămânerii definitive a deciziei de soluționare a opoziției sau de retragere a opoziției;
- d) dacă are ca efect divizarea între produsele sau serviciile care fac obiectul unei cereri de anulare sau de decădere, până la soluționarea definitivă a acesteia;
- e) după înscrierea în Registrul mărcilor a unei măsuri de executare silită, până la radierea acesteia.

(6) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii sau titularul mărcii înregistrate va depune documentele cerute de OSIM pentru divizarea cererii sau înregistrării inițiale și va plăti taxa legală în termen de 30 de zile de la data solicitării divizării. În caz contrar, OSIM va lua act că solicitantul sau titularul a renunțat la divizarea cererii sau înregistrării inițiale.

CAPITOLUL IV

Procedura de înregistrare a mărcii

ART. 18

(1) În termen de 7 zile de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii, OSIM examinează dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) și, în caz afirmativ, atribuie dată de depozit cererii.

(2) Dacă cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1), OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de 30 de zile 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 conform art. 9 alin. (1). În caz contrar, cererea se respinge.

ART. 19

(1) În termen de 7 zile de la atribuirea datei de depozit, cererea de înregistrare a mărcii care îndeplinește cerințele prevăzute la art. 9 alin. (3) și art. 10 alin. (1) și (2) se publică, în format electronic, în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Cererile de înregistrare a unor mărci vădit contrare ordinii publice sau bunelor moravuri nu se publică.

(3) Dacă cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) și art. 10 alin. (1) și (2), OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de 30 de zile pentru depunerea completărilor. În cazul în care solicitantul completează în mod corespunzător lipsurile cererii în termenul acordat de OSIM, cererea de înregistrare a mărcii se publică în condițiile prevăzute la alin. (1). În caz contrar, cererea se respinge.

ART. 20

(1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 19, orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii pot formula observații scrise privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) Persoanele și grupurile sau organismele prevăzute la alin. (1) nu dobândesc calitatea de parte în procedura de înregistrare a mărcii.

(3) Observațiile prevăzute la alin. (1) sunt comunicate solicitantului, care poate formula comentarii cu privire la acestea.

ART. 21

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

(2) OSIM examinează:

- a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) și i), după caz;
- b) condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) și (2), dacă în cerere se invocă o prioritate;
- c) motivele de refuz prevăzute la art. 5 alin. (1) și, dacă este cazul, observațiile formulate.

(3) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), OSIM este obligat la restituirea taxelor percepute.

ART. 22

(1) 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 30 de zile de la data notificării, că nu invocă un drept exclusiv asupra acestui element. Declarația se publică odată cu admiterea cererii de înregistrare a mărcii.

(2) În lipsa declarației prevăzute la alin. (1) cererea de înregistrare a mărcii se admite în parte sau se respinge, după caz.

ART. 23

(1) 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 căruia 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.

(2) Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), 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.

ART. 24

Când un motiv de refuz, dintre cele prevăzute la art. 6, 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.

ART. 25

(1) Dacă în urma examinării cererii de înregistrare a mărcii, potrivit prevederilor art. 21, se constată îndeplinirea condițiilor legale, OSIM hotărăște admiterea acesteia.

(2) Dacă cererea nu îndeplinește condițiile pentru înregistrarea mărcii, OSIM notifică solicitantul, acordându-i un termen de 30 de zile în care acesta să își poată prezenta punctul de vedere ori să își retragă cererea. Termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile, la cererea solicitantului și cu plata taxei prevăzute de lege.

(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), OSIM va decide, după caz, admiterea cererii de înregistrare a mărcii, respingerea acesteia ori va lua act de retragerea cererii.

(4) Cererea de înregistrare a mărcii admisă potrivit prevederilor alin. (1) și (3) se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în format electronic, în vederea formulării opozițiilor.

(5) În cazul respingerii cererii de înregistrare a mărcii potrivit alin. (3), decizia de respingere se publică după ce a rămas definitivă.

ART. 26

(1) În termen de două luni de la data publicării admiterii cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 25 alin. (4), orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6.

(2) Opoziția trebuie să fie formulată în scris, să cuprindă temeiurile de drept și motivele pe care se sprijină și să fie însoțită de dovada plății taxei prevăzute de lege.

(3) Opoziția poate fi formulată pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu condiția ca toate drepturile invocate să aparțină aceluiași titular.

(4) La cererea solicitantului, titularul unei mărci anterioare care a formulat opoziția depune la OSIM dovada că:

a) în decursul unei perioade de 5 ani care precedă data depunerii sau data de prioritate a cererii de înregistrare a mărcii, marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;

b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii anterioare.

(5) Dispozițiile alin. (4) sunt aplicabile dacă marca anterioară a fost înregistrată cu cel puțin 5 ani anterior datei depunerii sau datei de prioritate a cererii de înregistrare a mărcii cu privire la care s-a făcut opoziție.

(6) Oponentul prezintă dovezile de utilizare prevăzute la alin. (4) în termen de cel mult două luni de la primirea notificării din partea OSIM. În absența dovezilor de utilizare, opoziția se respinge.

(7) În cazul în care marca anterioară este o marcă a Uniunii Europene, utilizarea efectivă a acesteia se stabilește în conformitate cu art. 18 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

(8) Dacă marca anterioară nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziției, decât pentru acea parte de produse sau servicii.

(9) În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), se consideră că opoziția nu a fost făcută.

ART. 27

(1) OSIM notifică solicitantului cererii de înregistrare a mărcii opoziția formulată, acordând un termen de două luni în vederea unei soluționări amiabile. La cererea comună a părților, acest termen poate fi prelungit cu o perioadă care va fi indicată în mod expres de părți și care nu poate depăși 3 luni.

(2) Dacă în termenul acordat conform alin. (1) părțile nu ajung la o înțelegere, OSIM notifică oponentul, acordând acestuia un termen de 30 de zile pentru a prezenta probe și argumente în susținerea opoziției.

(3) OSIM comunică solicitantului mărcii înscrisurile depuse în susținerea opoziției conform alin. (2) și acordă acestuia un termen de 30 de zile în care să își prezinte punctul de vedere cu privire la motivele opoziției.

(4) În lipsa punctului de vedere al solicitantului, opoziția se soluționează pe baza actelor existente la dosar.

(5) Dovezile de utilizare depuse conform dispozițiilor art. 26 alin. (4) sunt comunicate solicitantului care, în termen de 30 de zile de la comunicare, își poate prezenta punctul de vedere cu privire la acestea.

(6) Opoziția se soluționează pe baza argumentelor și înscrisurilor depuse de părți cu respectarea termenelor acordate de OSIM în acest sens.

(7) Înscrisurile depuse în cadrul procedurii de opoziție sunt prezentate în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare și un exemplar pentru OSIM.

ART. 28

(1) Opoziția formulată împotriva înregistrării mărcii se soluționează de o comisie din cadrul Serviciului mărci și indicații geografice al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(2) În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 27 alin. (2) sau (3), după caz, comisia emite o decizie motivată privind soluționarea opoziției, care se comunică părților în termen de 30 de zile de la pronunțare și care poate fi contestată conform procedurii prevăzute la art. 97 alin. (1).

ART. 29

(1) Procedura de opoziție poate fi suspendată în următoarele situații:

a) când se bazează pe o cerere de înregistrare a mărcii, până la luarea unei decizii definitive privind înregistrarea acesteia;

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

(2) Decizia de suspendare a opoziției motivată se comunică părților și poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare conform procedurii prevăzute la art. 97 alin. (1).

(3) Pe durata suspendării, oricare dintre părți poate cere reluarea soluționării opoziției, dacă motivul de suspendare nu mai subzistă.

ART. 30

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

(2) Cererea de înregistrare a mărcii poate fi modificată, la cererea solicitantului, numai pentru rectificarea numelui sau a adresei solicitantului, a unor greșeli de exprimare sau de transcriere sau a unor erori evidente ori pentru alte rectificări ce nu modifică în mod substanțial marca sau nu extind lista de produse ori de servicii. În cazul în care asemenea modificări vizează reprezentarea mărcii sau lista de produse sau servicii și sunt aduse după publicarea cererii de înregistrare a mărcii conform art. 19 și art. 25 alin. (4), cererea se publică astfel cum a fost modificată.

(3) În situația publicării cererii modificate în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), dispozițiile art. 26 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

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

ART. 31

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.

ART. 32

(1) OSIM înscrie în Registrul mărcilor acele mărci admise la înregistrare pentru care s-a încheiat procedura de înregistrare și eliberează certificatul de înregistrare a mărcii, cu plata taxei legale, în termen de 30 de zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare a mărcii. Data încheierii procedurii de înregistrare a mărcii se înscrie în registru.

(2) Procedura de înregistrare a unei mărci se consideră încheiată la data la care cererea de marcă admisă la înregistrare nu mai poate face obiectul unei opoziții sau, în cazul în care a fost depusă o opoziție, la data la care decizia privind opoziția a devenit definitivă sau opoziția a fost retrasă. Dispozițiile prezentului alineat se aplică și cererilor de înregistrare internațională a mărcilor.

(3) În cazul neachitării taxei legale în termenul prevăzut la alin. (1), se consideră că titularul a renunțat la înregistrarea mărcii. Renunțarea se înscrie în Registrul mărcilor și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

(4) Mărcile înscrise în Registrul mărcilor conform dispozițiilor alin. (1) se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

(5) Registrul mărcilor este public.

CAPITOLUL V

Durata, reînnoirea și modificarea înregistrării mărcii

ART. 33

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

(2) La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege.

(3) Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută de către titularul mărcii sau de către orice altă persoană autorizată în acest sens prin lege sau în baza unui contract, într-un termen de 6 luni anterior datei expirării înregistrării, în condițiile prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(4) Reînnoirea înregistrării mărcii operează începând cu ziua imediat următoare expirării duratei de protecție în curs.

(5) Taxa pentru reînnoirea înregistrării mărcii este datorată odată cu cererea de reînnoire. Cererea de reînnoire poate fi făcută și taxa poate fi plătită și în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecție, cu majorarea prevăzută de lege.

(6) Neplata taxei în condițiile prevăzute la alin. (5) este sancționată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

(7) OSIM informează titularul mărcii cu privire la expirarea înregistrării, cu cel puțin 6 luni înainte de data acestei expirări, fără ca lipsa unei astfel de informări să atragă răspunderea oficiului.

ART. 34

(1) 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.

(2) 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.

ART. 35

(1) 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 30 de zile de la primirea notificării. În lipsa unui răspuns în termen, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se respinge.

(2) Solicitantul cererii de reînnoire poate contesta decizia de respingere a reînnoirii înregistrării, în termenul și cu procedura prevăzute la art. 97.

ART. 36

(1) 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.

(2) OSIM eliberează titularului un certificat de reînnoire a înregistrării mărcii.

ART. 37

(1) Pe durata protecției mărcii, titularul poate solicita la OSIM, cu plata taxei prevăzute de lege, introducerea de modificări neesențiale ale unor elemente ale mărcii, sub condiția ca acestea să nu afecteze în mod substanțial marca sau caracterul distinctiv al mărcii. Lista de produse și servicii nu poate fi extinsă.

(2) OSIM va înscrie în Registrul mărcilor modificările introduse, conform alin. (1), și va publica marca, astfel cum a fost modificată.

ART. 38

În tot cursul perioadei de protecție a mărcii, titularul acesteia poate solicita OSIM, cu plata taxei prevăzute de lege, 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.

CAPITOLUL VI

Drepturi conferite de marcă

ART. 39

(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul acesteia poate cere instanței judecătorești competente, printr-o acțiune în contrafacere, să interzică terților să utilizeze, 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 identice, similare sau diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă prin utilizarea semnului fără motiv justificat se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora;

d) un semn identic sau asemănător cu marca care este utilizat în alt scop decât acela de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn, fără motive întemeiate, atrage obținerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte:

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestor produse;

b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;

c) importul sau exportul de produse sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documente comerciale sau pentru publicitate;

e) utilizarea semnului ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale;

f) utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-un mod care contravine Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată.

(4) În cazul în care există riscul ca ambalajul, etichetele, elementele sau dispozitivele de securitate ori de autenticitate sau orice alte suporturi pe care se aplică marca să poată fi utilizate pentru produse sau servicii într-o manieră care ar constitui o încălcare a drepturilor titularului

unei mărci conform alin. (2) și (3), titularul mărcii respective are dreptul de a interzice, atunci când acestea sunt efectuate în activitatea comercială, următoarele acte:

a) aplicarea unui semn identic sau similar cu marca pe ambalaje, etichete, elemente sau dispozitive de securitate ori de autenticitate sau pe orice alte suporturi pe care se poate aplica marca;

b) oferirea, introducerea pe piață sau deținerea în aceste scopuri, precum și importul sau exportul ambalajelor, etichetelor, elementelor sau dispozitivelor de securitate sau de autenticitate sau a oricăror alte suporturi pe care se poate aplica marca.

(5) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit totodată să împiedice terții să introducă în cursul activității comerciale produse pe teritoriul României, fără a le pune în liberă circulație în România, în cazul în care aceste produse, inclusiv ambalajele acestora, provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu marca înregistrată în România pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferențiată, în aspectele sale esențiale, de marca înregistrată.

(6) Dreptul titularului mărcii prevăzut la alin. (5) se stinge dacă, în cursul procedurilor de constatare a contrafacerii mărcii înregistrate, inițiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.383/2003 al Consiliului, declarantul sau deținătorul produselor prezintă dovezi potrivit cărora titularul mărcii înregistrate nu este îndreptățit să interzică introducerea produselor pe piață în țara de destinație finală.

ART. 40

(1) Într-o acțiune în contrafacere întemeiată pe prevederile art. 39, la cererea pârâtului, titularul unei mărci anterioare prezintă dovada că, în perioada de 5 ani care precedă data introducerii acțiunii, marca a fost utilizată în mod efectiv pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și care sunt invocate, sau dovada că există motive justificate pentru neutilizarea mărcii, cu condiția ca procedura de înregistrare a mărcii anterioare să fi fost încheiată de cel puțin 5 ani la data introducerii acțiunii. În caz contrar, acțiunea se respinge.

(2) În cazul în care marca anterioară a fost utilizată doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta se va considera înregistrată doar pentru acea parte de produse sau servicii.

(3) În cadrul acțiunilor în contrafacere întemeiate pe dispozițiile art. 39, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci înregistrate ulterior, dacă această marcă ulterioară nu ar putea fi anulată în conformitate cu dispozițiile art. 56 alin. (3), art. 58 și art. 59.

(4) În cadrul acțiunilor în contrafacere întemeiate pe dispozițiile art. 39, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci a Uniunii Europene înregistrate ulterior în cazul în care această marcă ulterioară nu ar putea fi anulată potrivit prevederilor art. 60 alin. (1), (3) sau (4), ale art. 61 alin. (1) sau (2) ori ale art. 64 alin. (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

(5) În cazul în care titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică, potrivit prevederilor alin. (3) sau (4), utilizarea unei mărci înregistrate ulterior, titularul mărcii ulterioare nu este

îndreptătit să interzică utilizarea mărcii anterioare, chiar dacă acest drept anterior nu mai poate fi invocat împotriva mărcii ulterioare.

ART. 41

În cazul în care reproducerea unei mărci într-un dicționar, într-o enciclopedie sau lucrare de referință similară pe suport hârtie sau electronic creează impresia că aceasta constituie denumirea generică a produselor sau a serviciilor pentru care este înregistrată marca, la cererea titularului mărcii, editorul se asigură de îndată că reproducerea mărcii este însoțită de indicația că este o marcă înregistrată, iar în cazul lucrărilor pe suport hârtie, cel târziu în ediția următoare a lucrării.

ART. 42

(1) În cazul în care o marcă este înregistrată pe numele mandatarului sau al reprezentantului titularului acelei mărci, fără consimțământul titularului, acesta din urmă este îndreptătit să facă cel puțin unul dintre următoarele demersuri:

- a) să se opună utilizării mărcii sale de către mandatarul sau reprezentantul său;
- b) să solicite cesiunea mărcii în favoarea sa.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul în care mandatarul sau reprezentantul își justifică demersul.

(3) Cererea de cesiune în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) se depune potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) lit. d) în locul unei cereri de anulare.

ART. 43

(1) Titularul mărcii poate cere ca terților să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 39 numai după publicarea înregistrării mărcii conform art. 32 alin. (4).

(2) Pentru actele prevăzute la alin. (1), săvârșite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii conform dispozițiilor art. 19, titularul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun.

ART. 44

(1) 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.

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

ART. 45

(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț utilizarea în activitatea sa comercială:

- a) numele sau adresa terțului, în cazul în care terțul este o persoană fizică;
- b) semne sau indicații care nu sunt distinctive sau care privesc felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale produselor sau serviciilor;
- c) marca, dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special pentru accesorii sau piese de schimb.

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca utilizarea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) - c) ale acestuia să fie în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială.

CAPITOLUL VII

Transmiterea drepturilor asupra mărcii

ART. 46

(1) Drepturile asupra mărcii se pot transmite prin cesiune, licență, fuziune, pe cale succesorală, în baza unei hotărâri judecătorești sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate.

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

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

ART. 47

(1) 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, cu excepția cazului în care rezultă dintr-o hotărâre judecătorească sau în urma executării unor obligații contractuale.

(2) 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.

(3) În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa, această transmitere are ca efect și transferul drepturilor cu privire la marcă, cu excepția cazurilor în care există o convenție contrară sau aceasta rezultă în mod evident din împrejurări. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă.

(4) 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.

ART. 48

(1) Cererea de înscriere a cesiunii conține informații privind identificarea mărcii, a noului titular, a produselor și/sau serviciilor la care se referă cesiunea și va fi însoțită de actul dovăditor al schimbării titularului mărcii. În plus, cererea va cuprinde, dacă este cazul, informațiile privind datele de identificare a mandatarului noului titular.

(2) OSIM poate refuza înscrierea cesiunii dacă rezultă în mod evident faptul că prin aceasta publicul este indus în eroare cu privire la natura, calitatea sau originea geografică a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, cu excepția situației în care cesionarul acceptă să limiteze cesiunea mărcii la produsele sau serviciile pentru care marca nu este înșelătoare.

(3) La cererea uneia dintre părți prezentată în condițiile prevăzute la alin. (1) și cu plata taxei prevăzute de lege, OSIM înscrie cesiunea în Registrul mărcilor și o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea este opozabilă terților de la data publicării acesteia.

(4) În cazul în care condițiile pentru înscrierea cesiunii nu sunt îndeplinite, OSIM informează solicitantul cu privire la deficiențele constatate în termen de 30 de zile de la depunerea cererii conform alin. (1). Dacă deficiențele constatate nu sunt remediate în termen de două luni de la primirea informării din partea oficiului, cererea de înscriere a cesiunii se respinge.

(5) În situația unei cesiuni parțiale, orice cerere formulată de titularul inițial aflată în curs de soluționare este valabilă și în ceea ce privește marca rezultată în urma cesiunii parțiale. În cazul în care cererea este condiționată de achitarea unor taxe și acestea au fost deja achitate de către titularul inițial, noul titular nu este obligat să achite taxe suplimentare pentru respectiva cerere.

ART. 49

(1) 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.

(2) Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licențiatului care a încălcat clauzele contractului de licență, în ceea ce privește durata utilizării, forma acoperită de înregistrare sub care marca poate fi utilizată, natura produselor sau a serviciilor pentru care licența a fost acordată, teritoriul pe care marca poate fi utilizată, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licențiat sub marca pentru care s-a acordat licența.

(3) 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.

(4) Licențele se înscriu în Registrul mărcilor, la cererea titularului mărcii sau a beneficiarului licenței însoțită de actul doveditor, cu plata taxei prevăzute de lege, și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, conform procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi. Licența este opozabilă terților de la data publicării acesteia.

ART. 50

(1) Dacă în contractul de licență nu este stipulat altfel, licențiatul nu poate introduce în justiție o acțiune în contrafacere fără consimțământul titularului mărcii.

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

(6) Dispozițiile alin. (1) - (3) sunt aplicabile și persoanelor autorizate să utilizeze o marcă colectivă.

(7) În cazul în care persoanele autorizate să utilizeze o marcă colectivă au suferit prejudicii în urma utilizării neautorizate a acesteia, titularul mărcii colective este îndreptățit să ceară, în numele lor, repararea prejudiciului.

ART. 51

(1) O marcă poate, independent de întreprindere, să facă obiectul unui drept real ori să facă obiectul unor măsuri de executare silită.

(2) Înscrierea în Registrul mărcilor a drepturilor reale și a măsurilor de executare silită se face la cererea persoanei interesate însoțită de documente justificative, cu plata taxei legale prevăzute pentru înscrierea transmițerilor de drepturi, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) În situația în care titularul mărcii intră în procedura insolvenței, la cererea oricărei persoane interesate însoțită de documente justificative, OSIM face mențiune despre aceasta în Registrul mărcilor.

ART. 52

Dispozițiile art. 46 - 51 se aplică în mod corespunzător și cererilor de înregistrare a mărcilor.

ART. 53

Înscrierile în Registrul mărcilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 46 - 52 pot fi modificate sau radiate, cu plata taxelor legale, la cererea persoanei interesate, însoțită de documentele justificative corespunzătoare.

CAPITOLUL VIII

Stingerea drepturilor asupra mărcilor

ART. 54

(1) Titularul poate să renunțe la marcă pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

(2) 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.

(3) 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.

(4) În situația în care sunt înscrise în Registrul mărcilor garanții reale sau măsuri de executare silită, renunțarea la marcă nu poate fi înscrisă decât cu acordul beneficiarului garanției sau după radierea înscrierii măsurilor de executare silită.

ART. 55

(1) Orice persoană interesată poate solicita oricând în cursul duratei de protecție a mărcii decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă:

a) într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată;

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;

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

(2) Este asimilată folosirii efective a mărcii:

a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, indiferent dacă marca în forma utilizată este sau nu înregistrată în numele titularului;

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.

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

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

(5) Decăderea produce efecte de la data introducerii cererii de decădere. La cererea uneia dintre părți, poate fi stabilită o dată anterioară de la care a intervenit unul din motivele de decădere.

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

ART. 56

(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută în perioada de protecție a mărcii de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:

a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1);

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (1) sau (3);

c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință.

(2) O cerere de anulare a înregistrării unei mărci poate fi depusă pe baza unui sau mai multor drepturi anterioare, cu condiția ca toate acestea să aparțină aceluiași titular.

(3) Cererea de anulare întemeiată pe o marcă anterioară nu este admisă dacă nu ar fi fost admisă la data depunerii cererii de marcă ulterioară sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, pe baza unui dintre următoarele motive:

a) marca anterioară, care poate fi anulată pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) - d), nu a dobândit un caracter distinctiv potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiași articol;

b) cererea de anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b), iar marca anterioară nu a dobândit încă un caracter suficient de distinctiv pentru a susține existența unui risc de confuzie în sensul acestor dispoziții;

c) cererea de anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 6 alin. (3) lit. a), iar marca anterioară nu a dobândit încă un renume în sensul acestor dispoziții.

(4) Anularea înregistrării mărcii va avea efect retroactiv, începând cu data depozitului reglementar al mărcii.

ART. 57

Anularea înregistrării mărcii potrivit prevederilor art. 56, 66 sau 73, precum și decăderea din drepturi a titularului mărcii potrivit prevederilor art. 55, 65 sau 74 pot fi solicitate:

a) pe cale judiciară, la Tribunalul București; sau

b) pe cale administrativ-jurisdicțională la OSIM.

ART. 58

(1) Titularul unei mărci anterioare dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (2) sau al unui semn ori drept anterior dintre cele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) sau e) al aceluiași articol, care a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani utilizarea în România sau în Uniunea Europeană, după caz, a unei mărci ulterioare, având cunoștință despre această utilizare, nu poate să ceară anularea și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pentru produsele și serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost utilizată, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credință.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), titularul mărcii ulterior înregistrate nu se poate opune utilizării mărcii anterioare sau semnului anterior, chiar dacă acestea nu mai pot fi invocate împotriva mărcii ulterioare.

ART. 59

(1) În cadrul procedurii de anulare a înregistrării unei mărci în care este invocată existența unei mărci înregistrate cu o dată de depunere sau cu o dată de prioritate anterioară, la cererea titularului mărcii ulterioare, titularul mărcii anterioare prezintă dovada că, în perioada de 5 ani care precedă data depunerii cererii de anulare, marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv, în condițiile prevăzute la art. 55, pentru produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată și care sunt invocate în cererea de anulare sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, cu condiția ca procedura de înregistrare a mărcii anterioare să fi fost încheiată cu cel puțin 5 ani anterior datei depunerii cererii de anulare.

(2) În cazul în care, la data depunerii sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, perioada de 5 ani în care marca anterioară ar fi trebuit să fie utilizată efectiv, astfel cum se prevede la art.

55, a expirat, titularul mărcii anterioare prezintă, pe lângă dovada prevăzută la alin. (1), dovada că marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv în perioada de 5 ani care precedă data de depunere sau data de prioritate a mărcii ulterioare ori că au existat motive întemeiate pentru neutilizare.

(3) În absența dovezilor prevăzute la alin. (1) și (2), o cerere de anulare întemeiată pe existența unei mărci anterioare se respinge.

(4) În cazul în care marca anterioară a fost utilizată, în condițiile prevăzute la art. 55, doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta se consideră înregistrată, în sensul examinării cererii de anulare, doar pentru acea parte de produse sau servicii.

(5) Dispozițiile alin. (1) - (4) se aplică și în situația în care marca anterioară este o marcă a Uniunii Europene, caz în care utilizarea efectivă a acesteia se stabilește în conformitate cu art. 18 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

ART. 60

(1) 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.

(2) În cazul în care pentru o marcă a Uniunii Europene este invocată senioritatea unei mărci naționale sau a unei mărci înregistrate potrivit prevederilor unor acorduri internaționale, anularea mărcii sau decăderea din drepturi a titularului acestei mărci care stă la baza invocării seniorității poate fi pronunțată și după momentul la care marca a făcut obiectul renunțării sau a expirat, cu condiția ca anularea mărcii care stă la baza invocării seniorității sau decăderea din drepturi a titularului acesteia să fi putut fi pronunțată la momentul renunțării sau expirării. În acest caz, senioritatea încetează să producă efecte.

ART. 61

(1) Anularea înregistrării unei mărci sau decăderea titularului din drepturi, solicitate pe calea administrativ-jurisdicțională facultativă corespunzător art. 52 din Constituția României, republicată, la OSIM se poate soluționa de către o comisie de specialitate din cadrul OSIM ai cărei membri au ca atribuții doar soluționarea cererilor de anulare și decădere, fără a fi implicați în nicio altă procedură desfășurată la nivelul OSIM în privința mărcilor și fără a interfera cu activitatea Comisiei de contestații din cadrul OSIM, formată din trei membri cu experiență în domeniul juridic, potrivit procedurii prevăzute în capitolul VIII¹.

(2) Hotărârile motivate ale comisiei prevăzute la alin. (1) se comunică părților în termen de 3 luni de la pronunțare și pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul București.

(3) Hotărârea Tribunalului București de soluționare a contestației prevăzute la alin. (2) este supusă numai apelului la Curtea de Apel București.

CAPITOLUL VIII¹

Procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere la OSIM

ART. 61¹

(1) Cererea de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă pentru motivele prevăzute la art. 55, 65 sau 74, respectiv cererea de anulare a înregistrării unei mărci pentru motivele prevăzute la art. 56, 66 sau 73 va conține cel puțin următoarele:

a) datele de identificare ale persoanei care formulează cererea de decădere sau de anulare, precum și ale reprezentantului acesteia, dacă este cazul;

b) numărul de înregistrare al mărcii ce face obiectul cererii de decădere sau cererii în anulare, precum și datele de identificare ale titularului acesteia;

c) indicarea produselor și serviciilor pentru care se solicită decăderea sau anularea înregistrării mărcii, în absența căreia se consideră că cererea de decădere sau de anulare vizează toate produsele și serviciile pentru care marca este înregistrată;

d) elemente de identificare privind drepturile anterioare, dacă acestea sunt invocate în cererea de anulare;

e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea de decădere sau de anulare, după caz;

f) înscrisuri doveditoare în susținerea cererii formulate;

g) procura sau împuternicirea ori delegația de reprezentare, dacă este cazul;

h) semnătura.

(2) În cazul în care cererea în anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. b), se vor depune precizări asupra dreptului pe care este fondată cererea și, după caz, documentele care dovedesc faptul că persoana care solicită anularea înregistrării unei mărci este titularul dreptului pe care îl invocă.

ART. 61²

(1) Hotărârea judecătorească rămasă definitivă, prin care, după caz, titularul a fost decăzut din drepturile conferite de marcă ori înregistrarea mărcii a fost anulată, se va comunica la OSIM de către persoana interesată.

(2) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și în cazul în care titularul unei mărci solicită cesiunea mărcii în locul unei cereri de anulare, potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b) și alin. (3). La cererea părții interesate, OSIM înscrie în registru cesiunea parțială sau totală rezultată în urma unei hotărâri de admitere a cererii de transfer rămasă definitivă și o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

ART. 61³

(1) Activitatea comisiei prevăzute la art. 61 alin. (1) se organizează și funcționează într-un serviciu distinct în cadrul OSIM, Serviciul anulări-decăderi.

(2) Comisia este formată din 3 membri:

a) președinte, șeful Serviciului anulări-decăderi; în situații de incompatibilitate sau, în lipsa acestuia, funcția de președinte va fi exercitată de o altă persoană din cadrul Serviciului anulări-decăderi, care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (3), desemnată prin ordin al directorului general al OSIM;

b) doi membri, dintre care unul este raportorul cazului.

(3) Membrii comisiei au statut de personal contractual, specializare în domeniul mărcilor și experiență de minimum 3 ani în domeniul juridic și exercită doar atribuții în privința

soluționării cererilor de anulare a înregistrării mărcilor și de decădere a titularilor din drepturile conferite de mărci.

(4) Secretariatul comisiei este asigurat de o persoană din cadrul Serviciului anulări-decăderi; secretarul nu are calitate de membru al comisiei.

(5) Președintele comisiei va aproba componența nominală a acesteia și lista dosarelor pentru ședințele de soluționare a cererilor de anulare și decădere.

(6) Activitatea membrilor comisiei prevăzute la alin. (2) se desfășoară cu respectarea dispozițiilor art. 41 și 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la incompatibilități.

ART. 61⁴

(1) Cererile de anulare și decădere se fac în scris, în limba română, și se depun la Registratura generală a OSIM, prin poștă, fax sau pe cale electronică, în condițiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Cererea de anulare sau decădere și dovezile în susținerea acesteia se depun în atâtea copii câte părți sunt și un exemplar pentru comisie. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de partea care le depune.

(3) Dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune traduceri ale acestora în limba română, certificate de partea care le depune. Înscrisurile care nu sunt traduse în limba română nu sunt luate în considerare la soluționarea cererii.

(4) Procedura se desfășoară în limba română cu convocarea părților. Părțile în cadrul procedurii de anulare și decădere se numesc petent și intimat.

(5) Cererea de anulare sau de decădere poate fi depusă și susținută în fața comisiei în nume propriu sau printr-un reprezentant, în condițiile prevăzute la alin. (6).

(6) În fața comisiei, părțile persoane fizice se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate de un mandatar ori de un avocat. Părțile persoane juridice se prezintă prin reprezentant legal, consilier juridic, avocat sau mandatar.

ART. 61⁵

(1) Pregătirea ședinței de anulări și decăderi va fi asigurată de secretarul comisiei, care va ține evidența cererilor depuse, înregistrate în ordine cronologică, într-un registru cu această destinație.

(2) În termen de 5 zile de la înregistrarea cererii la OSIM, secretarul comisiei verifică dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 61¹ alin. (1) și (2) și art. 61⁴ alin. (1) - (3) și înaintează dosarul președintelui comisiei pentru a fi repartizat unui raportor.

(3) În cazul în care cererea nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 61¹ alin. (1) și (2) și art. 61⁴ alin. (1) - (3), petentul este notificat cu privire la deficiențele constatate și i se acordă un termen de 5 zile în vederea remedierii acestora.

(4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), nu au fost remediate cerințele prevăzute la art. 61¹ alin. (1) lit. a) - e) și h), comisia decide, fără convocarea părților, respingerea acesteia printr-o hotărâre motivată, care se comunică petentului în termenul prevăzut la art. 61 alin. (2).

(5) În cazul în care cererea nu a fost respinsă pentru motivele prevăzute la alin. (4), aceasta se comunică intimatului, care primește un termen de 30 de zile de la comunicare pentru formularea unui punct de vedere. Punctul de vedere al intimatului împreună cu înscrisurile

doveditoare în susținerea apărărilor formulate se vor depune în atâtea exemplare câte părți sunt și un exemplar pentru comisie. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de partea care le depune.

(6) Punctul de vedere al intimatului împreună cu dovezile atașate acestuia se comunică petentului, care are posibilitatea de a formula un răspuns, în termen de 10 zile de la comunicare. Intimatul poate lua la cunoștință despre răspunsul petentului de la dosarul cauzei. În lipsa punctului de vedere al intimatului sau a răspunsului petentului, cererea se soluționează pe baza actelor de la dosar.

ART. 61⁶

(1) Președintele comisiei stabilește termenele de soluționare a cererilor de anulare și decădere și dispune cu privire la convocarea părților.

(2) În situația în care una dintre părți are sediul/domiciliul în străinătate și nu are mandatar desemnat, în condițiile art. 15 alin. (2), se acordă un termen de 30 de zile în vederea desemnării unui mandatar.

(3) Primul termen de soluționare a cererii de anulare sau de decădere se stabilește după depunerea punctului de vedere al intimatului sau petentului, după caz, ori la expirarea termenului stabilit pentru depunerea acestuia, dacă nu a fost depus un punct de vedere.

(4) Secretarul comisiei întocmește listele de ședință, conținând dosarele programate spre soluționare, și le transmite președintelui comisiei în vederea aprobării; listele de ședință aprobate se afișează pe site-ul OSIM cu cel puțin o zi înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței și la sediul OSIM, cu o oră înainte de începerea ședinței.

ART. 61⁷

(1) Convocarea părților și notificările se fac printr-o comunicare scrisă, care poate fi transmisă prin orice mijloace de comunicare ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat datele corespunzătoare în acest scop.

(2) Convocarea va conține următoarele elemente:

- a) locul unde urmează să se desfășoare ședința;
- b) data emiterii convocării;
- c) numărul dosarului;
- d) anul, luna, ziua și ora ședinței;
- e) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții convocate, precum și sediul sau domiciliul acesteia;
- f) calitatea celui convocat;
- g) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții potrivnice și obiectul cererii;
- h) semnătura secretarului comisiei.

(3) Procedura de convocare se consideră legal îndeplinită dacă partea a primit convocarea conținând elementele prevăzute la alin. (2) cu cel puțin 5 zile înaintea termenului stabilit pentru soluționarea cererii.

(4) Comisia va verifica efectuarea procedurilor de convocare la fiecare termen și, când este cazul, va lua măsuri de refacere a acestor proceduri.

(5) Dacă partea convocată nu se prezintă la termenul fixat și procedura de convocare este legal îndeplinită, procedura în fața comisiei se poate desfășura în lipsa părții.

(6) Partea care a fost prezentă la un termen, personal sau printr-un reprezentant legal ori convențional, nu va mai fi convocată pe parcursul soluționării cererii, considerându-se că ea cunoaște termenele ulterioare.

(7) Dispozițiile alin. (6) nu sunt aplicabile atunci când:

- a) se reia soluționarea cererii după ce aceasta a fost suspendată;
- b) cererea este repusă pe rol, potrivit art. 61⁹ alin. (3);
- c) cererea se rejudecă în urma unei hotărâri definitive a instanței de judecată.

(8) Prezența părții la termenul de soluționare a cererii acoperă neregularitățile referitoare la procedura de convocare.

ART. 61⁸

(1) Ședința este publică. Comisia poate dispune ședință secretă dacă dezbaterile publice ar aduce o vătămare uneia dintre părți sau ordinii publice.

(2) Președintele comisiei deschide, suspendă și ridică ședința.

(3) La termenul fixat, dacă părțile sunt prezente sau dacă se constată că procedura a fost legal îndeplinită, președintele comisiei deschide dezbaterile, dând mai întâi cuvântul petentului și apoi intimatului.

(4) Președintele este în drept să pună părților întrebări care să ducă la lămurirea împrejurărilor cauzei și are obligația să pună în dezbateri toate cererile, excepțiile, împrejurările de fapt sau temeiurile de drept prezentate de părți, potrivit legii, sau invocate din oficiu.

(5) Membrii comisiei pot pune întrebări părților numai prin mijlocirea președintelui, care poate încuviința ca aceștia să pună întrebări direct.

(6) Susținerile prezentate de părți în ședință vor fi consemnate de secretarul comisiei în condica de ședințe.

(7) La cererea temeinic justificată a părților sau când din dezbateri rezultă necesitatea producerii de noi dovezi, comisia poate acorda un nou termen, părțile prezente luând cunoștință de noul termen.

(8) În situațiile prevăzute la alin. (7), comisia va dispune amânarea soluționării cererii, printr-o încheiere de ședință semnată de președinte și secretar.

ART. 61⁹

(1) După încheierea dezbaterilor, comisia deliberază în secret asupra hotărârii pe care urmează să o pronunțe. Fiecare dintre membrii comisiei are îndatorirea să își exprime opinia, începând cu raportorul. Președintele ascultă părerile membrilor comisiei și se pronunță cel din urmă.

(2) În cazuri deosebite, în funcție de complexitatea cererii, când comisia nu ia hotărârea de îndată, pronunțarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăși 7 zile și care poate fi prelungit de maximum 2 ori, cu câte o perioadă de cel mult 7 zile. Dacă pronunțarea a fost amânată, hotărârea nu poate fi pronunțată mai înainte de data fixată în acest scop.

(3) În situația în care comisia constată că sunt necesare noi lămuriri sau acte în dosarul cererii, poate repune cererea pe rol, fixând o nouă ședință cu convocarea părților.

(4) Hotărârea comisiei va fi luată numai pe baza faptelor și dovezilor prezentate de părți în dosarul cererii.

(5) După luarea hotărârii, dispozitivul acesteia se consemnează în condica de ședințe și se afișează pe pagina de internet a OSIM, iar raportorul va redacta proiectul de hotărâre.

(6) Hotărârea comisiei trebuie să cuprindă:

- a) numele și prenumele/denumirea și domiciliul/sediul petentului;
- b) numele sau denumirea persoanei care a reprezentat partea în condițiile art. 61⁴ alin. (6);
- c) numărul dosarului;
- d) componența comisiei care a luat hotărârea;
- e) obiectul cererii, susținerile părților și indicarea dovezilor prezentate de acestea;
- f) motivele de fapt și temeiurile de drept care stau la baza hotărârii;
- g) soluția;
- h) calea de atac, termenul în care aceasta se poate exercita și instanța la care se introduce acțiunea;
- i) semnăturile președintelui și ale membrilor comisiei. În cazul în care unul dintre membrii comisiei este împiedicat să semneze hotărârea, aceasta va fi semnată de președintele comisiei, cu arătarea motivelor care au împiedicat semnarea.

(7) Hotărârile comisiei se iau cu majoritate de voturi.

(8) Hotărârile se întocmesc într-un singur exemplar original, care se depune la dosarul de hotărâri al comisiei și se păstrează la secretariatul comisiei.

(9) Hotărârile se comunică părților de către secretarul comisiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Un exemplar, în copie certificată, se atașează la dosarul cererii.

(10) În soluționarea cererilor de anulare sau de decădere, comisia va putea lua una dintre următoarele hotărâri:

- a) admite cererea în tot sau în parte, dispunând anularea înregistrării mărcii sau decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, în tot sau în parte, după caz;
- b) respinge cererea;
- c) ia act de renunțarea la soluționarea cererii;
- d) ia act de tranzacția încheiată între părți;
- e) constată perimarea cererii, în cazul în care aceasta a rămas în nelucrare din motive imputabile petentului, timp de 6 luni.

(11) În cazul pronunțării unei hotărâri de anulare a mărcii, comisia nu se poate pronunța și cu privire la legalitatea actelor civile încheiate în baza mărcii anulate și asupra efectelor civile produse, în acest caz fiind necesară sesizarea instanței de judecată competente.

(12) Prevederile prezentului capitol referitoare la procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IX

Mărci colective

ART. 62

(1) Asociațiile de fabricanți, producători, prestatori de servicii sau comercianți care, în conformitate cu legislația care li se aplică, au capacitatea, în nume propriu, să fie titulari de drepturi și obligații, de a încheia contracte sau de a întocmi alte acte juridice și de a sta în

justiție, precum și persoanele juridice de drept public pot solicita la OSIM înregistrarea de mărci colective.

(2) Solicitantul înregistrării unei mărci colective va depune, odată cu cererea de înregistrare sau cel târziu în termen de 30 de zile de la data notificării de către OSIM, un regulament de utilizare a mărcii colective. Cererea va fi supusă cerințelor prevăzute la art. 9 și 10.

(3) 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.

(3¹) Regulamentul de folosire a unei mărci colective constituite din semne sau indicații care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor autorizează orice persoană ale cărei produse sau servicii provin din zona geografică respectivă să devină membră a asociației care este titulara mărcii, dacă persoana respectivă îndeplinește toate celelalte condiții prevăzute în regulamentul de utilizare a mărcii.

(4) 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.

ART. 63

(1) În afara motivelor de respingere prevăzute pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale, cu excepția prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) privind semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea în comerț a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, o marcă colectivă este respinsă la înregistrare, dacă:

- a) solicitantul nu are calitatea prevăzută la art. 62 alin. (1);
- b) nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 3 lit. e) sau art. 62 alin. (2) - (3¹);
- c) regulamentul de utilizare a mărcii este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.

(2) Cererea de înregistrare a mărcii colective se respinge și în cazul în care există riscul ca publicul să fie indus în eroare în ceea ce privește caracterul sau semnificația mărcii și, mai ales, dacă există probabilitatea ca aceasta să nu fie considerată o marcă colectivă.

(3) Cererea nu se respinge în cazul în care solicitantul îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (1) și (2), ca urmare a modificării regulamentulului de utilizare a mărcii colective.

(4) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii colective, orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii pot formula observații scrise privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5 alin. (1) și pentru motivele de respingere prevăzute la alin. (1) și (2).

(5) Persoanele și grupurile sau organismele prevăzute la alin. (4) nu dobândesc calitatea de parte în procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii.

(6) După publicarea mărcii colective și a regulamentulului de utilizare 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, în termenul prevăzut la art. 26 alin. (1), opoziție la înregistrarea mărcii colective.

(7) Marca colectivă constituită din semne sau indicații care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor nu îndreptățește titularul să interzică unui terț utilizarea în cursul schimbului comercial a acestor semne sau indicații, atât timp cât sunt folosite de către terț conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial. O astfel de marcă nu poate fi opusă unui terț care este îndreptățit să utilizeze o denumire geografică.

ART. 64

(1) Titularul mărcii colective trebuie să comunice la OSIM orice modificare a regulamentului de folosire a mărcii.

(2) Modificarea regulamentului de folosire a mărcii produce efecte numai de la data înscrierii modificării în Registrul mărcilor. Modificarea nu este prevăzută în registru, dacă regulamentul de utilizare a mărcii modificat nu corespunde cerințelor prevăzute la art. 62 alin. (2) și (3) și art. 63 alin. (1) și (2).

ART. 65

(1) Pe lângă motivele de decădere prevăzute la art. 55 alin. (1), orice persoană interesată poate cere, oricând în perioada de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de o marcă colectivă, când:

a) titularul a utilizat marca în alte condiții decât cele prevăzute în regulamentul de utilizare sau, după caz, în modificările acestuia înscrise în registru ori nu a luat măsuri adecvate pentru a preveni o astfel de utilizare;

b) modul în care marca a fost utilizată de către persoanele abilitate a avut drept consecință posibilitatea ca marca să inducă publicul în eroare în sensul art. 63 alin. (2);

c) modificarea regulamentului de utilizare a mărcii a fost prevăzută în registru prin încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (2), cu excepția cazului în care titularul mărcii respectă, printr-o nouă modificare a regulamentului de utilizare, condițiile stabilite de articolul respectiv.

(2) Dispozițiile art. 55 alin. (2) - (6) se aplică în mod corespunzător.

ART. 66

(1) Orice persoană interesată poate cere anularea înregistrării unei mărci colective, dacă există unul dintre motivele prevăzute la art. 56 alin. (1), cu excepția prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d), privind semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, sau dacă marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 63 alin. (1) și (2).

(2) Dispozițiile art. 63 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Cerințele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) sunt îndeplinite atunci când o marcă colectivă este utilizată în mod efectiv de către orice persoană abilitată să utilizeze această marcă.

ART. 67

Mărcile colective sunt supuse regimului mărcilor individuale, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.

CAPITOLUL X

Mărci de certificare

ART. 68

(1) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv instituțiile, autoritățile și organismele de drept public, poate solicita la OSIM înregistrarea unei mărci de certificare, cu condiția ca persoanele respective să nu desfășoare o activitate economică ce implică furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate.

(2) Înregistrarea unei mărci de certificare nu poate fi obținută în cazul în care solicitantul nu are competența de a certifica produsele sau serviciile pentru care urmează să fie înregistrată marca.

ART. 69

(1) Solicitantul înregistrării unei mărci de certificare va depune, odată cu cererea de înregistrare, prezentată conform art. 9, ori cel mai târziu în termen de 30 de zile 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.

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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.

(5) Dispozițiile art. 19 se aplică în mod corespunzător.

ART. 70

(1) În afara motivelor de respingere prevăzute pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale, cu excepția prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d), privind semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, o marcă de certificare este respinsă la înregistrare și pentru nerespectarea dispozițiilor art. 3 lit. f) și ale art. 68 și 69.

(2) Marca de certificare constituită din semne sau indicații care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor nu îndreptățește titularul să interzică unui terț utilizarea în cursul schimbului comercial a acestor semne sau indicații, atât timp cât sunt utilizate de către terț conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial. O astfel de marcă nu poate fi opusă unui terț care este îndreptățit să utilizeze o denumire geografică.

ART. 71

(1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii de certificare, orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii pot formula observații scrise

privind cererea de înregistrare a mărcii pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 lit. f), art. 5 alin. (1) și art. 68.

(2) Persoanele și grupurile sau organismele prevăzute la alin. (1) nu dobândesc calitatea de parte în procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii.

ART. 72

(1) După publicarea admiterii cererii de înregistrare a mărcii și a regulamentului de utilizare 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, în termenul prevăzut la art. 26 alin. (1), opoziție la înregistrarea mărcii de certificare.

(2) 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.

ART. 73

(1) Orice persoană interesată poate cere anularea înregistrării mărcii de certificare, oricând în perioada de protecție a acesteia, dacă:

a) există unul dintre motivele prevăzute la art. 56 alin. (1), cu excepția prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d), privind semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor;

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

c) marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 68 și art. 69 alin. (1) - (3).

(2) Cerințele prevăzute la art. 55 sunt îndeplinite atunci când o marcă de certificare este utilizată în mod efectiv de către orice persoană abilitată să utilizeze această marcă.

ART. 74

(1) Orice persoană interesată poate solicita oricând în cursul duratei de protecție a mărcii de certificare decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, dacă:

a) într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată;

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 utilizării 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.

(2) Dispozițiile art. 55 alin. (2) - (6) se aplică în mod corespunzător.

ART. 75

(1) Drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de către titularul mărcii.

(2) Transmiterea dreptului asupra mărcii de certificare se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

ART. 76

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.

ART. 77

(1) Mărcile de certificare sunt supuse regimului mărcilor individuale, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.

(2) Taxele prevăzute de lege pentru mărcile colective se aplică și mărcilor de certificare.

CAPITOLUL XI

Înregistrarea internațională a mărcilor

ART. 78

Dispozițiile prezentei legi se aplică și înregistrărilor internaționale ale mărcilor, efectuate conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, care își extind efectele lor în România, afară de cazul în care prin aceste convenții nu se prevede altfel.

ART. 79

Cererea de înregistrare internațională pentru o marcă înscrisă în Registrul mărcilor, conform Aranjamentului de la Madrid, precum și cererea de înregistrare internațională pentru o marcă depusă sau scrisă în Registrul mărcilor, conform Protocolului referitor la Aranjament, va fi examinată de OSIM, cu plata taxei prevăzute de lege.

CAPITOLUL XII

Marca Uniunii Europene

ART. 80

(1) O cerere de marcă a Uniunii Europene sau o marcă a Uniunii Europene poate fi transformată într-o cerere de marcă națională în condițiile art. 139 - 141 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, cu plata taxelor pentru procedura de examinare a unei cereri naționale prevăzute de lege.

(2) OSIM notifică solicitantului necesitatea achitării taxelor de depunere și publicare și a desemnării unui mandatar, în situațiile în care aceasta este obligatorie, acordând un termen de două luni care curge de la data notificării.

(3) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea cererii.

ART. 81

Dispozițiile art. 103 - 105 și ale art. 107 sunt aplicabile și încălcărilor aduse drepturilor titularului unei mărci a Uniunii Europene.

ART. 82

(1) Litigiile având ca obiect mărci ale Uniunii Europene, pentru care Regulamentul privind marca Uniunii Europene atribuie competența tribunalelor de mărci ale Uniunii Europene, sunt de competența Tribunalului București, care judecă în primă instanță.

(2) În vederea executării în România a hotărârilor emise de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, executorii conform art. 110 alin. (1) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, verificarea autenticității este de competența Tribunalului București.

CAPITOLUL XIII

Indicații geografice

ART. 83

(1) Indicațiile geografice ale produselor sunt protejate în România prin înregistrarea acestora la OSIM, potrivit prezentei legi 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.

(2) Nu sunt supuse procedurii de înregistrare, stabilită de prezenta lege, indicațiile geografice care au dobândit sau vor dobândi protecție pe calea unor convenții bilaterale sau multilaterale încheiate de România.

(3) Lista indicațiilor geografice a căror protecție este recunoscută în România, pe baza convențiilor prevăzute la alin. (2), va fi înscrisă la OSIM în Registrul indicațiilor geografice și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

ART. 84

(1) 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.

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

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

(4) În termen de 3 luni de la depunere, OSIM examinează cererea și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 86 și 87.

ART. 85

(1) Cererea de înregistrare a indicației geografice se publică în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

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

(3) Opoziția la înregistrarea unei indicații geografice se soluționează conform prevederilor referitoare la marcă.

ART. 86

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.

ART. 87

Sunt excluse de la înregistrare indicațiile geografice care:

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

ART. 88

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

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

ART. 89

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

(2) 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.

ART. 90

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 la art. 84.

ART. 91

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

(2) 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.

(3) Cererea de reînnoire este supusă taxei prevăzute de lege.

ART. 92

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.

ART. 93

(1) 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.

(2) 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.

ART. 94

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.

ART. 95

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

ART. 96

(1) Pe întreaga durată de protecție a indicației geografice oricare persoană interesată poate cere Tribunalului București anularea înregistrării acesteia, dacă înregistrarea indicației geografice s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 86 și 87.

(2) 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 Tribunalului București decăderea din drepturi a persoanelor autorizate de OSIM să folosească indicația geografică înregistrată.

(3) Sentința Tribunalului București 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.

CAPITOLUL XIV

Apărarea drepturilor asupra mărcilor și indicațiilor geografice

ART. 97

(1) Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a mărcilor, precum și cererile de înregistrare privind indicațiile geografice pot fi contestate la acest oficiu de partea interesată, în termen de 30 de zile de la comunicare, cu plata taxei legale.

(2) Deciziile OSIM privind înscrierea transmițerilor de drepturi în Registrul mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.

(3) Contestațiile formulate conform prevederilor alin. (1) și (2) se soluționează de o comisie de contestații din cadrul Direcției juridice a OSIM, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

ART. 98

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

ART. 99

(1) Hotărârea comisiei de contestații, motivată, se comunică părților în termen de 3 luni de la pronunțare și poate fi atacată cu contestație la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea Tribunalului București este supusă numai apelului la Curtea de Apel București.

(2) Hotărârile pronunțate în cazurile prevăzute la art. 39, art. 57 lit. a) și art. 96 pot fi atacate cu apel.

ART. 100

Pentru procedurile derulate de OSIM potrivit prevederilor prezentei legi, părțile sau reprezentanții acestora desemnează o adresă oficială pentru toate comunicările cu OSIM.

ART. 101

(1) La cererea instanței judecătorești, OSIM este obligat să înainteze acesteia actele, documentele și informațiile necesare judecării cauzei cu care a fost investită.

(2) În toate litigiile privind mărcile citarea titularilor este obligatorie.

ART. 102

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă săvârșirea, fără drept, a următoarelor fapte:

- a) contrafacerea unei mărci;
- b) punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare;
- c) punerea în circulație a produselor care poartă indicații geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.

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

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

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

(4) Faptele prevăzute la alin. (1) nu constituie infracțiuni dacă au fost săvârșite înainte de data publicării mărcii.

(5) În cazul infracțiunii prevăzute la alin. (1) lit. a), împăcarea înlătură răspunderea penală.

ART. 103

(1) Dacă titularul dreptului de proprietate industrială asupra unei mărci ori unei indicații geografice sau orice altă persoană care exercită dreptul de proprietate industrială cu consimțământul titularului face dovada credibilă că dreptul de proprietate industrială asupra mărcii ori indicației geografice face obiectul unei acțiuni ilicite, actuale sau iminente și că această acțiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanței judecătorești luarea unor măsuri provizorii.

(2) Instanța judecătorească poate să dispună în special:

a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;

b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Dispozițiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispozițiile Codului de procedură civilă privitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală.

(4) Măsurile provizorii pot fi dispuse și împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un terț pentru a încălca un drept protejat prin prezenta lege.

ART. 104

Pentru prejudicii cauzate prin săvârșirea faptelor prevăzute la art. 102, persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.

ART. 105

(1) Instanța va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi că este deținătorul dreptului ce a fost încălcat ori a cărui încălcare a fost inevitabilă.

(2) În cazurile în care mijloacele de probă în susținerea pretențiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanța va putea să ordone ca probele să fie produse de către pârât, sub condiția garantării confidențialității informațiilor, potrivit legii.

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

ART. 106

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

ART. 107

Competențele vamale cu privire la asigurarea respectării drepturilor asupra mărcilor și indicațiilor geografice protejate aparțin Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit legii.

CAPITOLUL XV

Atribuțiile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci

ART. 108

OSIM este organul de specialitate al administrației publice centrale, unica autoritate care asigură pe teritoriul României protecția mărcilor și indicațiilor geografice, potrivit prezentei legi.

ART. 109

În domeniul mărcilor și indicațiilor geografice, OSIM are următoarele atribuții:

- a) ia în evidență, examinează și publică cererile de înregistrare a mărcii;
- b) examinează mărcile înregistrate sau depuse spre înregistrare la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, recunoscând sau refuzând protecția acestora pe teritoriul României;
- c) ia în evidență și publică cererile de înregistrare a indicațiilor geografice și acordă protecție acestora pe teritoriul României;
- d) eliberează certificate de înregistrare a mărcilor;
- e) eliberează certificate de înregistrare a indicațiilor geografice și acordă dreptul de utilizare a acestora;
- f) organizează și ține Registrul mărcilor și Registrul indicațiilor geografice;
- g) eliberează certificate de prioritate pentru mărci;
- h) efectuează cercetări prelabile înregistrării unei mărci;
- i) administrează, conservă și dezvoltă colecția națională de mărci și de indicații geografice și realizează baza de date informative în domeniu;
- j) întreține relații cu organe guvernamentale similare și organizații regionale de proprietate industrială; reprezintă România în organizații internaționale de specialitate;
- k) dezvoltă relații de cooperare cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, precum și cu alte oficii de proprietate intelectuală pentru a promova convergența practicilor și a instrumentelor legate de examinarea și înregistrarea mărcilor;
- l) editează publicația oficială privind mărcile și indicațiile geografice ale produselor și asigură schimbul de publicații cu administrațiile naționale similare străine și cu organisme și organizațiile internaționale de profil;
- m) informează Comisia Europeană cu privire la dispozițiile naționale adoptate în scopul transpunerii Directivei (UE) 2015/2.436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 336 din 23 decembrie 2015;
- n) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.

ART. 110

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege OSIM solicită și prelucrează date cu caracter personal.

(2) În sensul prezentei legi, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.

CAPITOLUL XVI

Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 111

(1) Cererile de înregistrare a mărcilor pentru care nu s-a luat o decizie până la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse prevederilor acesteia.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a acesteia.

ART. 112

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeași dată se abrogă:

- Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 29 decembrie 1967;

- Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 77/1968 privind aplicarea Legii nr. 28/1967, publicată în Buletinul Oficial nr. 8 din 27 ianuarie 1968;

- Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.057/1968 pentru aprobarea Regulamentului privind compunerea, organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea litigiilor privind mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, publicată în Buletinul Oficial nr. 66 din 17 mai 1968;

- Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2.508/1969 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale privind invențiile, inovațiile și raționalizările, precum și mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, publicată în Buletinul Oficial nr. 159 din 31 decembrie 1969;

- orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

*

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

*

Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 336 din 23 decembrie 2015."