

Legislația proprietății intelectuale

Ediție îngrijită și adnotată de
Conf. univ. dr. Doru Trăilă

Actualizată la data de
20 decembrie 2021

Capitolul al II-lea. Mărci, indicații geografice, firme și embleme

Secțiunea 1. Izvoare interne

13. Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

republicată^[1] în
M. Of. nr. 856 din 18 septembrie 2020

Cuprins	Art.
Capitolul I. Dispoziții generale _____	1-3
Capitolul II. Protecția mărcilor _____	4-7
Capitolul III. Cererea de înregistrare a mărcii _____	8-17
Capitolul IV. Procedura de înregistrare a mărcii _____	18-32
Capitolul V. Durata, reînnoirea și modificarea înregistrării mărcii _____	33-38
Capitolul VI. Drepturi conferite de marcă _____	39-45
Capitolul VII. Transmiterea drepturilor asupra mărcii _____	46-53
Capitolul VIII. Stingerea drepturilor asupra mărcilor _____	54-61
Capitolul IX. Mărci colective _____	62-67
Capitolul X. Mărci de certificare _____	68-77
Capitolul XI. Înregistrarea internațională a mărcilor _____	78-79
Capitolul XII. Marca Uniunii Europene _____	80-82
Capitolul XIII. Indicații geografice _____	83-96
Capitolul XIV. Apărarea drepturilor asupra mărcilor și indicațiilor geografice _____	97-107
Capitolul XV. Atribuțiile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci _____	108-110
Capitolul XVI. Dispoziții tranzitorii și finale _____	111-112

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. I. (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.

Notă. Potrivit art. 2625 din Codul civil referitor la legea aplicabilă dreptului de proprietate industrială, „Nașterea, conținutul și stingerea dreptului de proprietate industrială sunt supuse legii statului unde s-a efectuat depozitul ori înregistrarea sau unde s-a depus cererea de depozit ori de înregistrare”.

[1] Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 iulie 2020, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 30 iulie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014 și a mai fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 26 mai 2014, aprobată prin Legea nr. 165/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 12 decembrie 2014.

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 originar dintr-o țară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputație sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esențial atribuite acestei origini geografice;

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

i) *titular* – persoana 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* – consilierul în proprietate industrială, care poate avea și calitatea de reprezentant în procedurile în fața OSIM, 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 Aranjanment* – Protocolul de la Madrid din 27 iunie 1989 referitor la Aranjanmentul 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 Aranjanmentul 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 aranjanmentele 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 acestuia 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^[1] 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^[2] de aplicare a prezentei legi.

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.

^[1] 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.

^[2] *Idem*.

(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^[1] 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 nep plății 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.

[1] A se vedea nota de subsol de la art. 9 alin. (4).

(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 cu privire la care s-a formulat opoziție.

(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^[1] 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 subsistă.

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 lămuriri 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.

[1] A se vedea nota de subsol de la art. 9 alin. (4).

(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 cel puțin 6 luni anterior datei expirării înregistrării, în condițiile prevăzute în regulamentul^[1] 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.

^[1] A se vedea nota de subsol de la art. 9 alin. (4).

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 părâtului, 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 îndreptățit 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 îndreptățit 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 rămânerii 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 dovedit 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 dovăditor, 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.