

## EXPUNERE DE MOTIVE

**Secțiunea 1****Titlul proiectului de act normativ: Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată****Secțiunea a 2-a****Motivul emiterii proiectului de act normativ****1. Descrierea situației actuale**

Protecția mărcilor și indicațiilor geografice este asigurată în România în temeiul Legii nr. 84/1998, republicată, prin care au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropierea a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. La nivel european s-a concluzionat că, pentru a răspunde cererilor crescânde ale părților interesate de sisteme de înregistrare a mărcilor mai rapide, de mai bună calitate, mai bine organizate, care să fie de asemenea mai coerente, ușor de utilizat, accesibile publicului și actualizate din punct de vedere tehnologic, este necesară modernizarea sistemului mărcilor din Uniune în ansamblul său, precum și adaptarea sa la era internetului.

În acest context, a fost adoptată Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015, care abrogă Directiva 2008/95/CE începând cu data de 15 ianuarie 2019.

Noua directivă aduce o serie de modificări, în privința semnelor care pot constitui o marcă, a motivelor de refuz sau de anulare a înregistrării unei mărci, a criteriilor și situațiilor avute în vedere la soluționarea conflictelor de drepturi, reducerea unor termene în procedura examinare, măsuri privind tranzitul bunurilor care poartă o marcă sau măsuri privind contrafacerea unei mărci. De asemenea, se instituie în sarcina statelor membre obligația de a stabili o procedură administrativă rapidă și eficientă de decădere a titularilor din drepturile conferite de o marcă sau de anulare a acestora.

Ca urmare a evoluției cadrului legislativ european în materia protecției drepturilor asupra mărcilor, a intervenit necesitatea clarificării, compatibilizării și armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, motiv pentru care Legea nr. 84/1998 privind protecția mărcilor și indicațiilor geografice, republicată a fost supusă unui proces de revizuire, amendare și aliniere la conceptele și principiile europene stabilite prin Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.

În contextul celor menționate, a fost elaborat prezentul proiect de lege care 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 (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015.

2. Schimbări  
preconizate

Proiectul de lege asigură o procedură de înregistrare a mărcilor eficientă și transparentă și respectă norme similare celor aplicabile mărcilor Uniunii Europene.

Potrivit prezentului proiect, a fost eliminată cerința reprezentării grafice a mărcilor, astfel încât pot constitui mărci orice semne care au capacitatea:

"(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."

Prezentul proiect conține prevederi care garantează că nivelul de protecție acordat indicațiilor geografice prin legislația Uniunii și prin legislațiile naționale se aplică în mod uniform și complet în ceea ce privește examinarea motivelor absolute și relative de refuz în întreaga Uniune. În plus, domeniul de aplicare al motivelor absolute este extins în vederea includerii, de asemenea, a mențiunilor tradiționale protejate pentru vinuri și a specialităților tradiționale garantate.

Proiectul de lege aduce unele corecturi în terminologia folosită și reduce unele termene în examinarea cererilor de înregistrare a mărcilor în scopul asigurării unei proceduri de înregistrare rapidă și eficientă. Urmând terminologia utilizată în Directiva UE 2015/2436, proiectul de lege înlocuiește sintagma "marcă comunitară" cu sintagma "marca Uniunii Europene", iar sintagma „Regulamentul privind marca comunitară” se înlocuiește cu sintagma „Regulamentul privind marca Uniunii Europene”.

Proiectul de lege conține prevederi care determină întinderea protecției solicitate pentru mărci, respectiv cu privire la denumirea produselor și a serviciilor care trebuie să fie de clară și de precisă. În cazul în care sunt utilizați termeni generali, vor fi interpretați ca referindu-se numai la produsele și la serviciile pe care le desemnează în sens literal.

De asemenea în vederea clarificării întinderii protecției a fost introdusă posibilitatea depunerii de către titularii mărcilor înregistrate pentru întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa a unei declarații care să stabilească limitele protecției mărcii.

În afara posibilității divizării cererii de înregistrare a mărcii, proiectul introduce și posibilitatea divizării înregistrării unei mărci și totodată cazurile în care cererea de divizare nu este admisibilă.

Proiectul aduce o modificare în procedura de examinare a cererilor de marcă, prin reintroducerea procedurii "opozitiei" ca posibilitate de apărare a drepturilor terților, după admiterea la înregistrare a mărcii. Această modificare s-a bazat pe faptul că procedura de opoziție reprezintă o etapă distinctă în cadrul procedurii de examinare, după etapa examinării ex officio a motivelor absolute de refuz la înregistrarea unei mărci. În cadrul procedurii de opoziție sunt analizate motivele relative de refuz la înregistrarea unei mărci. Ca urmare, proiectul abrogă dispozițiile art.19-21 referitoare la procedura opoziției prevăzută după publicare cererii de înregistrare.

De asemenea, proiectul aduce clarificări în privința datei încheierii procedurii de înregistrare a mărcii și înscrierea acestora în Registrul Mărcilor.

	<p>Proiectul de lege reglementează dreptul titularului unei mărci de a interzice unui terț utilizarea unui semn într-o publicitate comparativă în cazul în care respectiva publicitate comparativă contravine Directivei 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului. De asemenea, se prevede că titularul unei mărci înregistrată în România este îndreptățit să împiedice părțile terțe să introducă produse, în cursul schimbului comercial, în România, fără a le pune în liberă circulație în România, atunci când aceste produse provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu sau identică în esență cu marca înregistrată pentru produsele respective.</p> <p>Pentru a permite titularilor de mărci înregistrate să combată în mod mai eficace contrafacerea, proiectul de lege prevede că aceștia sunt îndreptățiți să interzică aplicarea unei mărci contrafăcute pe produse, precum și anumite acte pregătitoare desfășurate anterior acestei aplicări. Pentru a asigura securitatea juridică și a proteja drepturile conferite de mărcile care au fost dobândite în mod legitim, proiectul de lege prevede că titularii mărcilor anterioare nu ar trebui să fie îndreptățiți să obțină respingerea sau anularea ori să se opună utilizării unei mărci ulterioare atunci când respectiva marcă ulterioară a fost dobândită într-un moment în care marca anterioară a putut fi declarată nulă sau titularul său a putut fi decăzut din drepturi.</p> <p>Prezentul proiect de lege conține prevederi potrivit cărora o marcă anterioară înregistrată nu ar trebui să îi permită titularului său să se opună utilizării unei mărci ulterioare sau să anuleze o marcă ulterioară în cazul în care respectivul titular nu și-a utilizat în mod efectiv propria marcă. În plus, se prevede faptul că o marcă nu poate fi invocată cu succes în cadrul unei acțiuni în contrafacere dacă titularul mărcii ar putea fi decăzut din drepturile sale sau, în cazul în care acțiunea este introdusă împotriva unui drept ulterior, că titularul respectivei mărci ar fi putut fi decăzut din drepturile sale în momentul în care dreptul ulterior a fost dobândit.</p> <p>Proiectul prevede că, în cazul în care senioritatea unei mărci naționale sau a unei mărci înregistrate în temeiul unor acorduri internaționale aplicabile în România a fost invocată în ceea ce privește o marcă UE, iar marca aflată la baza invocării seniorității a făcut ulterior obiectul unei renunțări sau al unei decizii de expirare, validitatea mărcii respective poate face încă obiectul unor acțiuni de anulare sau decădere. În acest caz, asemenea acțiuni ar trebui să se limiteze la situațiile în care marca ar fi putut fi declarată nulă sau titularul său ar fi putut fi decăzut din drepturi la momentul radierii din registru a mărcii respective.</p> <p>Proiectul de lege introduce o procedură administrativă rapidă și eficientă de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă sau de declarare a nulității acestora, care se desfășoară în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). În acest sens, în cadrul OSIM va funcționa o comisie care va soluționa aceste cereri.</p> <p>Modificările aduse prin prezentul proiect din perspectiva procedurilor legale desfășurate în vederea acordării protecției mărcilor și indicațiilor geografice a condus la modificarea unor termene de plată a taxelor legale percepute de OSIM pentru efectuarea acestor proceduri. În acest context, după adoptarea prezentului proiect de act normativ se impune modificarea termenelor de plată prevăzute cuprinsul Anexei 4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată.</p> <p>Dispozițiile capitolului privind marca comunitară au fost modificate în temeiul prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene, impunându-se astfel abrogarea art.66, 68 și 70 din lege.</p>
3. Alte informații	-

<b>Secțiunea a 3-a</b> <b>Impactul socio-economic al proiectului de act normativ</b>	
<i>1. Impactul macroeconomic</i>	Proiectul de act normativ nu produce un impact la nivel macroeconomic. Prevederile proiectului de act normativ nu au implicații și/sau efecte macroeconomice directe, cuantificabile.
<i>2. Impactul asupra mediului de afaceri</i>	Impactul este limitat la categoria solicitanților și titularilor de drepturi asupra mărcilor, față de care se va produce o întărire a protecției drepturilor de proprietate industrială dobândite, sau care urmează a fi dobândite, prin reglementarea unei proceduri de înregistrare a mărcilor eficientă și transparentă. De asemenea, se asigură securitatea juridică și coerența deplină cu legislația specifică a Uniunii Europene, în beneficiul creșterii și competitivității întreprinderilor, în special al întreprinderilor mici și mijlocii, se creează premise în favoarea titularilor de mărci înregistrate să combată mai eficient contrafacerea și să își apere drepturile dobândite prin înregistrare.
<i>3. Impactul social</i>	-
<i>4. Impactul asupra mediului</i>	-
<i>5. Alte informații</i>	-
<b>Secțiunea a 4-a</b> <b>Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung (pe 5 ani)</b>	
<b>Secțiunea a 5-a</b> <b>Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</b>	
<i>1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:</i> a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții	-OG nr.41/1998 privind taxele în domeniul proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată  În termen de două luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi Guvernul va modifica Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată.
<i>2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația Uniunii Europene în cazul proiectelor ce transpun prevederi ale Uniunii Europene</i>	Proiectul de 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 (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015. Prezentul proiectul de lege asigură deplina respectarea a drepturilor și libertăților fundamentale care includ și dreptul de proprietate intelectuală, în special în cadrul acțiunilor în contrafacere, în concordanță cu prevederile art.17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

3. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul respectă jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniu.
4. Alte informații	-
<b>Secțiunea a 6-a</b> <b>Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</b>	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații nonguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	<p>Pentru stabilirea formei finale a prezentului proiect de lege, au fost derulate consultări cu organizații nonguvernamentale și cu societatea civilă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.</p> <p>Proiectul a fost dezbătut cu reprezentanți ai Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România și cu avocați specializați în domeniul proprietății industriale care reprezintă titularii drepturilor de proprietate industrială în procedurile derulate de OSIM, precum și în fața instanțelor de judecată. De asemenea, la consultări au participat și judecători din cadrul Secției a IV-a Civilă a Curții de Apel București – specializați în proprietate intelectuală, precum și reprezentanți ai REACT România.</p>
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	<p>Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România este organizația profesională, neguvernamentală, care asigură exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, conform O.G. nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată.</p> <p>Judecătorii Secției a IV-a civilă de la Curtea de Apel București fac parte din completele specializate care soluționează litigii având ca obiect drepturi de proprietate industrială.</p> <p>REACT România reprezintă o asociație privată specializată în lupta împotriva contrafacerii pe teritoriul României.</p>
3. Consultări organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile H.G. nr. 521/2005	

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Nu este cazul
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ; b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării; c) Consiliul Economic și Social; d) Consiliul Concurenței; e) Curtea de Conturi	Proiectul urmează a primi avizul Consiliului Legislativ. Proiectul se înaintează Consiliului Concurenței în vederea obținerii unui punct de vedere.
6. Alte informații	Prezentul proiect de lege se înaintează Consiliului Superior al Magistraturii în vederea avizării conform art. 38 alin.(4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Secțiunea a 7-a**

#### **Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ**

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul <a href="http://www.economie.gov.ro">www.economie.gov.ro</a> și <a href="http://www.osim.ro">www.osim.ro</a> în vederea consultării și dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
2. Informarea societății civile cu privire la impactul asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Implementarea proiectului de act normativ nu are impact negativ asupra mediului ori efecte asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice.
3. Alte informații	Nu au fost identificate.

#### **Secțiunea a 8-a**

#### **Măsuri de implementare**

<i>1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente</i>	Prevederile proiectului de act normativ vor fi puse în aplicare de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, inclusiv în ceea ce privește competența de soluționare a cererilor de decădere și de anulare a mărcilor.
<i>2. Alte informații</i>	Nu au fost identificate.

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de lege alăturat, pe care îl supunem spre aprobare.

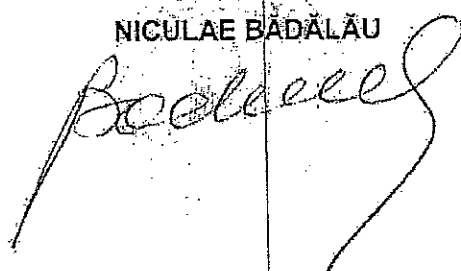
1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente

Prevederile proiectului de act normativ vor fi puse în aplicare de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, inclusiv în ceea ce privește competența de soluționare a cererilor de decădere și de anulare a mărcilor.

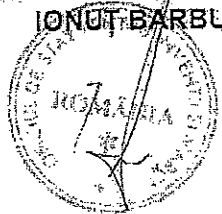
2. Alte informații

Nu au fost identificate.

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de lege alăturat, pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL ECONOMIEI  
NICULAE BĂDĂLĂU  


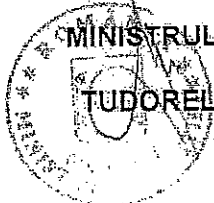
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI

DIRECTOR GENERAL  
IONUȚ BARBU  


Avizăm favorabil,

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE  
EUGEN ORLANDO TEODOROVICI  
  
19.01.2019

MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERI EUROPENE  
GEORGE CIAMBA

MINISTRUL JUSTIȚIEI  
TUDOREL TOADER  
Confidențial 10641/15.02.2019  


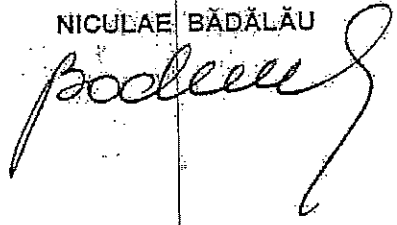


1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	Prevederile proiectului de act normativ vor fi puse în aplicare de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, inclusiv în ceea ce privește competența de soluționare a cererilor de decădere și de anulare a mărcilor.
2. Alte informații	Nu au fost identificate.

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de lege alăturat, pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL ECONOMIEI

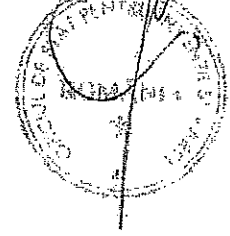
NICOLAE BĂDĂLĂU



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI

DIRECTOR GENERAL

IONUȚ BĂREU



Avizăm favorabil,

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

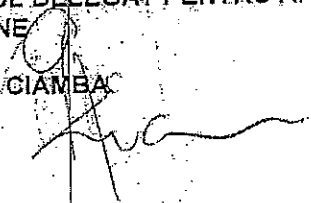
MINISTRUL AFĂCERILOR EXTERNE

TEODOR VIOREL MELESCANU



MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFĂCERI EUROPENE

GEORGE CIAMBA



MINISTRUL JUSTIȚIEI

TUDOREL TOADER



CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
Înregistrat nr.	1444
Data	29.03.2013

## PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

CAMERA DEPUTAȚILOR

### Lege

#### pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

**Parlamentul României adoptă prezenta lege:**

Art.I. - Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins :

”(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.”

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„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.”

3. La articolul 3, literele c), e) f), i), j) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins :

”c) marca Uniunii Europene - marca înregistrată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1001/2017 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;

.....  
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;

.....

i) titular - persoana pe numele căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor și poate fi orice persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat; 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 justiție;

.....

j) mandatar autorizat, denumit în continuare mandatar - consilierul în proprietate industrială, care poate avea și calitatea de reprezentant în procedurile în fața OSIM;

.....

q) Regulamentul privind marca Uniunii Europene - Regulamentul (CE) nr. 1001/2017 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, denumit în continuare Regulament privind marca Uniunii Europene;"

4. La articolul 3, după litera j, se introduce o nouă literă j<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

"j<sup>1</sup>) OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;"

5. La articolul 3, după litera p, se introduce o nouă literă p<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

"p<sup>1</sup>) 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.”

6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins :

”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 prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;

e) semnele constituite exclusiv din:

(i) forma produsului sau din altă caracteristică impusă chiar de natura produsului;

(ii) forma produsului sau din altă caracteristică a produsului care este necesară obținerii unui rezultat tehnic;

(iii) forma produsului sau din altă caracteristică a produsului 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 în temeiul legislației Uniunii Europene, al legislației naționale sau al 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 în temeiul legislației Uniunii Europene sau al acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană este parte, care prevăd protecția mențiunilor tradiționale pentru vinuri;

i) mărcile care sunt excluse de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii Europene sau al 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 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;

p) mărcile care conțin, fără autorizația organelor competente, ecusoane, embleme, insigne, blazoane, semne heraldice de interes public altele decât cele menționate 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 ori data înregistrării mărcii 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.

#### 7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"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 a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia și care fac parte din următoarele categorii:

i) mărcile Uniunii Europene;

ii) mărcile înregistrate în România;

iii) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în România;

b) mărcile Uniunii Europene în privința cărora este invocată, în mod valabil, senioritatea, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene, față de o marcă la care se referă lit. a) pct. ii) sau iii) chiar dacă această din urmă marcă a expirat sau a făcut obiectul unei renunțări;

c) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-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 menționat la

alin.(2) sau alin.(3) lit.a) - c), e) sau f) este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare."

8. La articolul 7 după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins :

"(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."

9. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"c) o reprezentare a mărcii în conformitate cu cerințele prevăzute la art.2 lit. b);"

10. La articolul 9 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(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."

11. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolul 9<sup>1</sup> și 9<sup>2</sup> cu următorul cuprins:

„Art.9<sup>1</sup>. – (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. 9<sup>2</sup> – (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 31 decembrie 2019 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 prevăzută la alin. (1) nu aduce atingere aplicării dispozițiilor art. 26<sup>1</sup> alin. (4), art. 46 alin. (1) lit. a) și art. 48<sup>1</sup> 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.”

12. La articolul 12 alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) Drepturile de prioritate prevăzute la art. 10 și 11 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 o lună de la data cererii de înregistrare a mărcii.”

13. La articolul 13 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(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.”

14. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art.14 – (1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va comunica, odată cu cererea sau cel târziu în termen de o lună 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.”

15. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 15 - (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. 10 alin. (2) sau art. 11 alin. (1).

(3) În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost deja publicată conform art. 17 alin.(1) sau art. 26 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 perioada de opoziție menționată la art. 26<sup>1</sup>;

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 1 lună de la data solicitării divizării; în caz contrar, OSIM va lua act că solicitantul sau titularul a renunțat la divizarea cererii sau înregistrării inițiale.”

**16. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins :**

”Art. 16 - (1) În termen de 7 zile lucrătoare 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 o lună 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.”

**17. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”Art.17 – (1) În termen de 7 zile lucrătoare de la atribuirea datei de depozit, cererea de înregistrare a mărcii care îndeplinește cerințele prevăzute la art. 9 alin. (3) și art. 9<sup>1</sup> alin. (1) și (2) din lege, 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. 9<sup>1</sup> alin. (1) și (2) OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de o lună 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.”

**18.** Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 18 - (1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art.17, 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 menționate la alin. (1) nu dobândesc calitatea de parte în procedura de înregistrare a mărcii.

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

**19.** Articolele 19-21 se abrogă.

**20.** Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art. 22 - (1) OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii sub condiția achitării taxelor de examinare a cererii prevăzute 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.12 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."

**21. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins :**

(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 o lună 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.

**22. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:**

"Art. 26 - (1) Dacă în urma examinării cererii de înregistrare a mărcii, potrivit prevederilor art.22, 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 1 lună în care acesta să își poată prezenta punctul de vedere ori să își retragă cererea; termenul poate fi prelungit cu o nouă perioadă de o lună, 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 în temeiul dispozițiilor 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 în temeiul dispozițiilor alin. (3), decizia de respingere se publică după ce a rămas definitivă.”

23. După articolul 26 se introduc patru noi articole articolele 26<sup>1</sup> - 26<sup>4</sup>, cu următorul cuprins:

”Art. 26<sup>1</sup> - (1) În termen de două luni de la data publicării admiterii cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 26 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 cinci 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 cinci 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 2 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. 26<sup>2</sup> – (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 o lună 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 o

lună 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<sup>1</sup> alin. (4) sunt comunicate solicitantului care, în termen de o lună 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. 26<sup>3</sup> - (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 2 luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 26<sup>2</sup> alin. (2) sau (4), 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 prevăzută la art. 86 alin. (1) din lege.

Art. 26<sup>4</sup> - (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 prevăzută la art. 86 alin. (1) din lege.

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

**24.** Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 27 - (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. 17 și art. 26 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<sup>1</sup> 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.”

**25.** Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 29 - (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.”

**26.** La articolul 30 alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(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 de aplicare a legii.

.....

(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.”

27. La articolul 30, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

”(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.”

28. Alineatul (1) al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(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 o lună de la primirea notificării; în lipsa unui răspuns în termen, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se respinge.”

29. Alineatul (2) al articolului 33 se abrogă.

30. La articolul 34 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins :

„(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.”

**31.** Articolul 36 se modifică și va următorul cuprins:

”Art. 36. - (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 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 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 art. 36 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 menționat 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. 1383/2003 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.”

**32.** După articolul 36 se introduc trei noi articole, articolele 36<sup>1</sup> - 36<sup>3</sup>, cu următorul cuprins:

"Art. 36<sup>1</sup> - (1) Într-o acțiune în contrafacere întemeiată pe prevederile art. 36, la cererea pârâtului, titularul unei mărci anterioare prezintă dovada că, în perioada de cinci 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 cinci 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. 36, 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. 47 alin. (3), art. 48 și art. 48<sup>1</sup> din lege.

(4) De asemenea, în cadrul acțiunilor în contrafacere întemeiate pe dispozițiile art. 36, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci UE înregistrate ulterior în cazul în care această marcă ulterioară nu ar putea fi anulată în temeiul art. 60 alin. (1), (3) sau (4), al art. 61 alin. (1) sau (2) ori al art. 64 alin. (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

(5) În cazul în care titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică, în temeiul 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. 36<sup>2</sup> - În cazul în care reproducerea unei mărci într-un dicționar, o enciclopedie sau o lucrare de referință similară pe suport de 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 de hârtie, cel târziu în ediția următoare a lucrării.

Art. 36<sup>3</sup> - (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 în temeiul dispozițiilor art. 6 alin. (3) lit. d) în locul unei cereri de anulare."

**33.** Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Titularul mărcii poate cere ca terților să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 36 numai după publicarea înregistrării mărcii conform art. 29 alin. (4).

(2) Pentru actele prevăzute la alin. (1), săvârșite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii conform dispozițiilor art. 17, titularul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun."

**34.** Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (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) să fie în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială."

**35.** La articolul 40 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(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."

**36.** La articolul 41 alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(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.

.....

(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.”

37. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (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 doveditor al schimbării titularului mărcii; în plus, cererea va cuprinde, dacă este cazul, informațiile 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, în afară de situația 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 termenul acordat de oficiu, 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.”

38. La articolul 43 alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins :

”(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.

.....

(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 prevăzută în regulamentul de aplicare a prezentei legi; licența este opozabilă terților de la data publicării acesteia.”



39. La articolul 44 după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins :

"(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."

40. După articolul 44 se introduc trei noi articole, articolele 44<sup>1</sup> - 44<sup>3</sup>, cu următorul conținut :

"Art. 44<sup>1</sup> - (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 registru a drepturilor reale și a măsurilor de executare silită se face la cererea persoanei interesate însoțită de documente doveditoare, cu plata taxei legale prevăzută 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 doveditoare, OSIM face mențiune despre aceasta în Registrul Mărcilor.

Art. 44<sup>2</sup> - Dispozițiile articolelor 40 - 44<sup>1</sup> se aplică în mod corespunzător și cererilor de înregistrare a mărcilor.

Art. 44<sup>3</sup> - Înscrierile în Registrul Mărcilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 40 - 44<sup>2</sup> pot fi modificate sau radiate, cu plata taxelor legale, la cererea persoanei interesate, însoțită de documentele doveditoare corespunzătoare.

41. La articolul 45, după alineatul (3) se adaugă un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(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.”

42. La articolul 46 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins :

„(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;”

43. La alineatul (2) al articolului 46, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins :

” 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;”

44. La articolul 46 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(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."

45. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins :

"(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 unuia 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 unuia 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 în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (2);

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."

**46.** După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

"Art. 47<sup>1</sup> - Anularea înregistrării mărcii în temeiul art. 47, 54 sau 60 precum și decăderea din drepturi a titularului mărcii în temeiul art. 46, 53 sau 60<sup>1</sup> pot fi solicitate:

- a) pe cale judiciară, la Tribunalul București sau
- b) pe cale administrativă, la OSIM."

**47.** Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Titularul unei mărci anterioare menționată la art. 6 alin. (2) sau al unui semn ori drept anterior dintre cele menționate la art. 6 alin. (3) lit. a), c) sau e), 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."

48. După articolul 48, se introduce un nou articol, articolul 48<sup>1</sup> cu următorul cuprins :

"Art.48<sup>1</sup> - (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 cinci ani care precedă data depunerii cererii de anulare, marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv, în condițiile prevăzute la art. 46, 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 cinci 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 cinci ani în care marca anterioară ar fi trebuit să fie utilizată efectiv, astfel cum se prevede la art. 46, 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 cinci 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 menționate 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 de art. 46, 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.”

49. La articolul 49 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

”(2) În cazul în care pentru o marcă a Uniunii Europene este invocată senioritatea unei mărci naționale sau a unei mărci înregistrate în temeiul 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.”

50. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

”Art.49<sup>1</sup> - (1) – Anularea înregistrării unei mărci sau decăderea titularului din drepturi, solicitate pe cale administrativă la OSIM, se soluționează de către o comisie constituită în cadrul Direcției Juridice,

formată din trei membri cu experiență în domeniul juridic, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Hotărârile motivate ale Comisiei prevăzută 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 prevăzută la alin. (2) este supusă numai apelului la Curtea de Apel București.

51. La articolul 50 alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" (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 o lună de la data notificării de către OSIM, un regulament de utilizare a mărcii colective. Cererea va fi supusă cerințelor prevăzute la art. 9 și art. 9<sup>1</sup>."

52. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins :

"(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. 50 alin. (1);
- b) nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 3 lit. e), art. 50 alin. (2) sau (3);
- 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 alin. (2), ca urmare a modificării regulamentului de utilizare al 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 art. 51 alin. (1) și (2).

(5) Persoanele și grupurile sau organismele menționate 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 regulamentului 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<sup>1</sup> 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.

**53.** La articolul 52, teza a II-a a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Modificarea nu este menționată în registru, dacă regulamentul de utilizare a mărcii modificat nu corespunde cerințelor prevăzute la art. 50 alin. (2) și (3) și art. 51 alin (1) și (2)”.

**54.** Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins :

”Pe lângă motivele de decădere prevăzute la articolul 46 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. 51 alin. (2);

c) modificarea regulamentului de utilizare a mărcii a fost menționată în registru prin încălcarea dispozițiilor art. 52 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. 46 alin. (2) – (6) se aplică în mod corespunzător.”

**55.** Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.54 - (1) Orice persoană interesată poate cere anularea înregistrării unei mărci colective, dacă există unul dintre motivele prevăzute la art. 47 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. 51 alin. (1)-(2).

(2) Dispozițiile art. 51 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Cerințele prevăzute la art. 46 alin. (1) lit. a) din lege sunt îndeplinite atunci când o marcă colectivă este utilizată în mod efectiv de către orice persoană abilitată să utilizeze această marcă.”

**56.** Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 56 - (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.”

**57.** La articolul 57 partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(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 o lună de la data notificării de către OSIM:”

**58.** La articolul 57 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul 5, care va avea următorul cuprins :

„(5) Dispozițiile art. 17 se aplică în mod corespunzător.”

**59.** Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art.58. – (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. 56 și 57.

(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.

**60.** După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58<sup>1</sup>, cu următorul cuprins :

„Art. 58<sup>1</sup> - (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 motivele absolute de refuz prevăzute la art. 3 lit. f), art. 5 alin. (1) și art. 56.

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

**61.** La articolul 59 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(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<sup>1</sup> alin.(1), opoziție la înregistrarea mărcii de certificare.”

**62.** Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 60 - 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. 47 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. 56 și art. 57 alin. (1)-(3);

(2) Cerințele prevăzute la art. 46 din lege sunt îndeplinite atunci când o marcă de certificare este utilizată în mod efectiv de către orice persoană abilitată să utilizeze această marcă.”

**63.** După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60<sup>1</sup>, cu următorul conținut:

”Art. 60<sup>1</sup> - (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. 46 alin. (2) – (6) se aplică în mod corespunzător.”

**64.** La articolul 61 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins :

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

**65.** Articolul 66 se abrogă.

**66.** Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 67 - (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 (versiune codificată), 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 2 luni care curge de la data notificării.

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

**67.** Articolul 68 se abrogă.

**68.** Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art. 69. - Dispozițiile art. 91- 93 și ale art. 95 sunt aplicabile și încălcărilor aduse drepturilor titularului unei mărci a Uniunii Europene.”

**69.** Articolul 70 se abrogă.

**70.** Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 71 – (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 de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene, executorii conform art. 110 alineatul (1) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, verificarea autenticității este de competența Tribunalului București."

**71.** Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 86 - (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 OSIM, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi."

**72.** Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins :

"Art. 88 - (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. 36, 85 și 47<sup>1</sup> lit. a) pot fi atacate cu apel."

**73.** După articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 88<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

"Art. 88<sup>1</sup> - Pentru procedurile derulate de OSIM în temeiul prezentei legi, părțile sau reprezentării acestora desemnează o adresă oficială pentru toate comunicările cu OSIM."

**74.** La articolul 97, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

"j<sup>1</sup>) dezvoltă relații de cooperare cu Oficiul de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene, precum și cu alte oficii de proprietate intelectuală pentru a promova convergența practicilor și a instrumentelor legate de examinarea și înregistrarea mărcilor."

**75.** La articolul 97 litera l) se modifică și va avea următorul cuprins :

"l) informează Comisia Europeană cu privire la dispozițiile naționale adoptate în scopul transpunerii Directivei (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune



codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015.”

76. După articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 97<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

”Art. 97<sup>1</sup> - (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.”

77. În cuprinsul legii, sintagma „marca comunitară” se înlocuiește cu sintagma „marca Uniunii Europene”, sintagma „Regulamentul privind marca comunitară” se înlocuiește cu sintagma „Regulamentul privind marca Uniunii Europene”.

\*\*\*\*\*

„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 (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015.”

**Art.II.** – (1) Cererile de înregistrare a mărcilor și cererile de înregistrare a indicațiilor geografice depuse și aflate în procedurile de examinare urmează procedurile prevăzute de legea în vigoare la data depunerii spre înregistrare la OSIM.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi dispozițiile pct.25 ale art.I sunt aplicabile și mărcilor admise la înregistrare care nu au fost înscrise în Registrul Mărcilor pentru lipsa taxelor.

**Art.III.** (1) - Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția pct. 46 lit. b) și 50 ale art. I, care intră în vigoare la data de 14 ianuarie 2023.

(2) În termen de două luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi Guvernul va modifica în mod corespunzător Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1134/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2010.

**Art.IV.** – Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, dându-se textelor o nouă numerotare.