

## **LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile și indicațiile geografice\*) - Republicare**

### **CAPITOLUL I: Dispoziții generale**

#### **Art. 1**

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

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

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

#### **Art. 2**

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

#### **Art. 3**

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

**a)** înregistrarea mărcii - modul de dobândire a drepturilor asupra unei mărci, în temeiul prezentei legi sau al convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte;

**b)** marca anterioară - marca înregistrată, precum și marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu condiția ca ulterior să fie înregistrată;

**c)** marca comunitară - marca înregistrată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 78 din 24 martie 2009, denumit în continuare Regulament privind marca comunitară;

**d)** marca notorie - marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă;

**e)** marca colectivă - marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociații de produse sau serviciile aparținând altor persoane;

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

**g)** indicația geografică - denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o țară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputație sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esențial atribuite acestei origini geografice;

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

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

**j)** mandatar autorizat, denumit în continuare mandatar - consilierul în proprietate industrială, care poate avea și calitatea de reprezentant în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, denumit în continuare OSIM;

**k)** Registrul mărcilor - baza de date, administrată de OSIM, care cuprinde mărcile înregistrate în România, precum și toate datele înscrise referitoare la aceste înregistrări, indiferent de suportul pe care sunt păstrate aceste date;

**l)** Registrul indicațiilor geografice - colecția de date, administrată de OSIM, care cuprinde indicațiile geografice înregistrate în România, precum și toate datele înscrise referitoare la aceste înregistrări, indiferent de suportul pe care sunt păstrate aceste date;

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

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

**o)** Aranjamentul de la Madrid - Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr. 1.176/1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969;

**p)** Protocolul referitor la Aranjament - Protocolul de la Madrid din 27 iunie 1989 referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, ratificat de România prin Legea nr. 5/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 15 ianuarie 1998;

**q)** Regulamentul privind marca comunitară - Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 78 din 24 martie 2009;

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

### **CAPITOLUL II: Protecția mărcilor**

#### **Art. 4**

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

**(2)** Mărcile comunitare beneficiază de protecție pe teritoriul României, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitară.

#### **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 specia,

calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;

**e)** mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanțială produsului;

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

**g)** mărcile care conțin o indicație geografică sau sunt constituite dintr-o astfel de indicație, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicații este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine;

**h)** mărcile care sunt constituite sau conțin o indicație geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat;

**i)** mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;

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

**k)** mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control și garanție, blazoane, aparținând țărilor Uniunii și care intră sub incidența art. 6 ter din Convenția de la Paris;

**l)** 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;

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

**n)** mărcile care conțin, fără autorizația organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenția de la Paris.

**(2)** Dispozițiile alin. (1) lit. b)-d) nu se aplică în cazul în care, înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.

#### Art. 6

**(1)** În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

**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 o marcă 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 accepțiunea alin. (1) sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia și care fac parte din următoarele categorii:

**a)** mărcile comunitare;

**b)** mărcile înregistrate în România;

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

**d)** mărcile comunitare în privința cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitară, față de o marcă la care se referă lit. b) sau c), chiar dacă această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunțări;

**e)** cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiția înregistrării ulterioare a mărcilor;

**f)** mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenției de la Paris.

**(3)** O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă este identică sau similară în raport cu o marcă comunitară anterioară, în sensul prevederilor alin. (2), și dacă a fost destinată să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitară anterioară este înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se bucură de un renume în Uniunea Europeană și dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare.

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

**a)** marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin. (2), și dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România și dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare;

**b)** drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori, după caz, înainte de data priorității invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare și dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare;

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

**d)** marca este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept care a expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de depozit;

**e)** marca este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate a încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit;

**f)** marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse ori servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2 ani înainte de data de depozit, cu condiția ca titularul mărcii anterioare să își fi dat acordul la înregistrarea mărcii ulterioare ori să nu fi utilizat marca;

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

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

(6) O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare.

(7) O marcă poate fi refuzată la înregistrare sau, după caz, susceptibilă a fi anulată în condițiile prevăzute la art. 6 septies din Convenția de la Paris.

#### **Art. 7**

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

### **CAPITOLUL III: Cererea de înregistrare a mărcii**

#### **Art. 8**

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

#### **Art. 9**

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

(2) Cererea de înregistrare a mărcii conține următoarele elemente:

a) solicitarea explicită a înregistrării mărcii;

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

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

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

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

(3) Cererea prezintă mențiuni exprese atunci când marca:

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

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

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

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

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

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

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

#### **Art. 10**

(1) Data depozitului reglementar este data la care a fost depusă la OSIM cererea de înregistrare a mărcii în condițiile în care aceasta conține toate elementele prevăzute la art. 9 alin. (1).

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

#### **Art. 11**

(1) Dacă solicitantul a prezentat anumite produse și servicii sub o marcă în cadrul unei expoziții internaționale oficiale sau oficial recunoscute, în sensul Convenției privind expozițiile internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Legea nr. 246/1930, revizuită la 30 noiembrie 1972, organizată pe teritoriul României sau într-un stat membru al Convenției de la Paris, și dacă o cerere de înregistrare a mărcii sub care au fost prezentate aceste produse și servicii a fost depusă la OSIM într-un termen de 6 luni de la data primei prezentări în expoziție, solicitantul beneficiază de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziție.

(2) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (1) nu va prelungi termenul de prioritate prevăzut la art. 10 alin. (2).

#### **Art. 12**

(1) Drepturile de prioritate prevăzute la art. 10 și 11 trebuie invocate odată cu depunerea cererii 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 3 luni de la data cererii de înregistrare a mărcii.

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

#### **Art. 13**

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

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

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

#### **Art. 14**

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

#### **Art. 15**

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

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

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

#### **CAPITOLUL IV: Procedura de înregistrare a mărcii**

##### **Art. 16**

**(1)** În termen de o lună 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 3 luni pentru depunerea completărilor, în cazul în care solicitantul completează în termen lipsurile notificate de OSIM, data depozitului este aceea la care cererea de înregistrare a mărcii a fost completată conform art. 9 alin. (1). În caz contrar, cererea se respinge.

**(3)** Dacă taxa de înregistrare și examinare a cererii nu este plătită în termenul prevăzut la art. 14, OSIM poate acorda solicitantului, pentru motive întemeiate, încă un termen de două luni.

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

##### **Art. 17**

Cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se publică, în format electronic, în maximum 7 zile de la data depunerii, în condițiile prevăzute de regulamentul\*) de aplicare a prezentei legi.

##### **Art. 18**

În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 17, orice persoană interesată poate formula observații privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5.

##### **Art. 19**

**(1)** În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 17, orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6.

**(2)** Opozițiile trebuie să fie formulate în scris, motivat și cu plate taxei prevăzute de lege.

**(3)** La cererea solicitantului, titularul mărcii care a formulat opoziția prezintă OSIM dovada că:

**a)** în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziția, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;

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

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

##### **Art. 20**

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

**(2)** În termen de 30 de zile de la data notificării opoziției, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere.

**(3)** Soluționarea opoziției poate fi suspendată în următoarele situații:

**a)** când se bazează pe o cerere de înregistrare a mărcii, până la înregistrarea acesteia;

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

**(4)** În cursul suspendării, în orice moment, solicitantul sau oponentul poate solicita reluarea soluționării opoziției, dacă motivul de suspendare nu mai subsistă.

##### **Art. 21**

**(1)** Opoziția formulată cu privire la cererea de înregistrare a mărcii publicată se soluționează de o comisie din cadrul Serviciului mărci și indicații geografice al OSIM, potrivit regulamentului\*) de aplicare a prezentei legi.

\*) A se vedea nota de subsol de la art. 9 alin. (4).

**(2)** Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere a opoziției, care este avut în vedere la examinarea pe fond.

##### **Art. 22**

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

**(2)** [textul din Art. 22, alin. (2) din capitolul IV a fost abrogat la 26-mai-2014 de Art. VII din Ordonanța urgentă 28/2014]

**(3)** OSIM examinează:

**a)** calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) și j), 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.

**(4)** În cazul în care au fost formulate opoziții cu privire la cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele de refuz prevăzute la art. 6, avizul comisiei prevăzute la art. 21 alin. (1) este obligatoriu la examinarea pe fond.

**(5)** În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (1) și (2), OSIM este obligat la restituirea taxelor percepute.

##### **Art. 23**

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

**(2)** În lipsa declarației prevăzute la alin. (1) cererea de înregistrare a mărcii se respinge.

##### **Art. 24**

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

**a)** gradul de distinctivitate, inițială sau dobândită, a mărcii notorii în România;

**b)** durata și întinderea utilizării în România a mărcii notorii în legătură cu produsele și serviciile pentru care o marcă se solicită a fi înregistrată;

**c)** durata și întinderea publicității mărcii notorii în România;

- d) aria geografică de utilizare a mărcii notorii în România;
  - e) gradul de cunoaștere a mărcii notorii pe piața românească de către segmentul de public cărui i se adresează;
  - f) existența unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, aparținând altei persoane decât aceea care pretinde că marca sa este notorie.
- (2) Pentru examinarea motivelor de refuz, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), OSIM poate cere de la autorități publice, instituții publice, precum și de la persoane juridice de drept privat documente, în vederea stabilirii notorietății mărcii în România.

#### **Art. 25**

Când un motiv de refuz, dintre cele prevăzute la art. 6, se aplică numai la anumite produse sau servicii pentru care înregistrarea mărcii a fost solicitată, înregistrarea va fi refuzată numai pentru aceste produse sau servicii.

#### **Art. 26**

(1) Dacă în urma examinării cererii, potrivit prevederilor art. 22 și 24, se constată îndeplinirea condițiilor legale, OSIM decide înregistrarea mărcii. Marca se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în format electronic, în maximum două luni de la data deciziei de înregistrare, iar OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii numai după plata taxei de publicare și eliberare.

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

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

#### **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 marca 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 ori pentru alte rectificări ce nu afectează esențial marca sau nu extind lista de produse ori de servicii.

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

#### **Art. 28**

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

#### **Art. 29**

(1) OSIM înscrie, de îndată, în Registrul mărcilor acele mărci pentru care s-a luat o decizie de înregistrare.

(2) Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor este supusă taxelor prevăzute de lege.

(3) După înscrierea în Registrul mărcilor, OSIM eliberează certificatul de înregistrare a mărcii.

(4) Registrul mărcilor este public.

### **CAPITOLUL V: Durata, reînnoirea și modificarea înregistrării mărcii**

#### **Art. 30**

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

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

(3) Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecție în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei durate.

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

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

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

#### **Art. 31**

(1) Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii va conține:

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

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

#### **Art. 32**

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

(2) Solicitantul cererii de reînnoire poate contesta decizia de respingere a reînnoirii înregistrării, în termenul și cu procedura prevăzute la art. 86.

#### **Art. 33**

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

(2) Înscrierea reînnoirii mărcii în Registrul mărcilor este supusă taxelor prevăzute de lege.

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

#### **Art. 34**

(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 caracterul distinctiv al mărcii; lista de produse și servicii nu poate fi extinsă.

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

modificată.

#### **Art. 35**

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

### **CAPITOLUL VI: Drepturi conferite de marcă**

#### **Art. 36**

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

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

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă;

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

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

a) aplicarea semnelui pe produse sau pe ambalaje;

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

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

d) utilizarea semnelui pe documente sau pentru publicitate.

#### **Art. 37**

(1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere ca terților să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 36 alin. (2) numai după publicarea acesteia.

(2) Pentru actele prevăzute la alin. (1), săvârșite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după data înregistrării mărcii.

(3) În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă, solicitantul nu are dreptul la despăgubiri.

#### **Art. 38**

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

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

#### **Art. 39**

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

a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului;

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

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

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(3) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(4) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(5) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(6) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(7) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(8) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(9) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(10) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(11) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(12) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(13) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(14) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(15) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(16) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(17) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(18) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(19) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(20) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(21) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(22) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(23) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(24) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(25) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(26) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(27) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(28) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(29) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(30) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(31) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(32) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(33) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(34) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(35) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(36) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(37) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(38) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(39) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(40) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(41) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(42) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(43) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(44) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(45) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(46) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(47) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(48) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(49) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

(50) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

**(3)** La cererea persoanei interesate 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.

#### **Art. 43**

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

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

**(3)** Pe durata contractului de licență de marcă, licențiatul este obligat:

**a)** să folosească, pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul contractului de licență, având totuși libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este fabricantul acestora;

**b)** să pună mențiunea sub licență alături de marca aplicată pe produsele ce fac obiectul acesteia, conform contractului.

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

#### **Art. 44**

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

**(2)** Titularul unei licențe exclusive poate introduce o acțiune în contrafacere, dacă, după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoștință, acesta nu a acționat în termenul solicitat de licențiat.

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

**(4)** Lipsa înscrierii unei licențe la OSIM nu afectează:

**a)** valabilitatea înregistrării mărcii care face obiect al licenței ori cu privire la protecția licenței mărcii;

**b)** intervenția într-o acțiune în contrafacere angajată de titular ori obținerea, în cadrul acestei proceduri, de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei mărci care face obiect al licenței.

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

### **CAPITOLUL VIII: Stingerea drepturilor asupra mărcilor**

#### **Art. 45**

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

**(2)** Renunțarea la marcă se declară în scris la OSIM de către titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de acesta, iar drepturile asupra mărcii se sting, cu privire la produsele și serviciile la care marca se referă, la data înscrierii renunțării în Registrul mărcilor.

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

#### **Art. 46**

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

**a)** fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani;

**b)** după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului, desemnarea uzuală în comerț a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată;

**c)** după data înregistrării și ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimțământul acestuia, marca a devenit susceptibilă a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor ori serviciilor pentru care a fost înregistrată;

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

**(2)** Este asimilată folosirii efective a mărcii:

**a)** folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia;

**b)** imposibilitatea folosirii mărcii din circumstanțe independente de voința titularului, cum ar fi restricțiile la import sau ca urmare a altor dispoziții ale autorităților publice vizând produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată;

**c)** aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv în vederea exportului;

**d)** folosirea mărcii de către un terț având consimțământul titularului sau de către orice persoană abilitată să utilizeze o marcă colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuși titularul acesteia.

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

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

**(5)** Decăderea produce efecte de la data introducerii cererii de decădere la instanța judecătorească competentă.

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

#### **Art. 47**

**(1)** Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului București 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;

**c)** înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință;

- d) înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane;
- e) înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicație geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor.
- (2) Acțiunea în anulare pentru motivul prevăzut la alin. (1) lit. c) poate fi introdusă oricând în perioada de protecție a mărcii.

(3) Termenul în care poate fi cerută anularea înregistrării mărcii pentru motivele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) și e) este de 5 ani și curge de la data înregistrării mărcii.

(4) Înregistrarea mărcii nu poate fi anulată pe motivul existenței unui conflict cu o marcă anterioară, dacă aceasta din urmă nu îndeplinește condițiile de utilizare prevăzute la art. 46 alin. (1)-(3).

(5) Dacă marca anterioară nu a fost folosită decât pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, înregistrarea mărcii poate fi anulată numai pentru acele produse sau servicii pentru care marca nu a fost folosită.

#### **Art. 48**

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

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), titularul mărcii ulterior înregistrate nu se poate opune folosirii mărcii anterioare, deși aceasta din urmă nu mai poate fi invocată împotriva mărcii ulterioare.

#### **Art. 49**

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

### **CAPITOLUL IX: Mărci colective**

#### **Art. 50**

(1) Asociațiile de fabricanți, de producători, de comercianți, de prestatori de servicii 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 3 luni de la data notificării de către OSIM, un regulament de folosire a mărcii colective. Cererea va fi supusă cerințelor prevăzute la art. 9.

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

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

#### **Art. 51**

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

a) solicitantul nu are calitatea prevăzută la art. 50 alin. (1);

b) nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 3 lit. e);

c) regulamentul de folosire a mărcii este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.

(2) După publicarea mărcii colective și a regulamentului de folosire a acestei mărci, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum și al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea ori la numele patronimic al acestuia, la o indicație geografică protejată, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor, precum și orice altă persoană interesată pot formula la OSIM, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1), opoziție la înregistrarea mărcii colective.

#### **Art. 52**

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

(2) Modificarea regulamentului de folosire a mărcii produce efecte numai de la data înscrierii modificării în Registrul mărcilor. Modificarea nu este menționată în registru, dacă regulamentul de folosire a mărcii, modificat, nu corespunde cerințelor prevăzute la art. 50 alin. (3).

#### **Art. 53**

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

a) fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, calculată de la data înscrierii mărcii în Registrul mărcilor, pentru produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată;

b) titularul a folosit marca în alte condiții decât cele prevăzute de regulament sau nu a luat măsuri pentru a preveni o astfel de folosire;

c) prin folosire, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare.

#### **Art. 54**

(1) Oricare persoană interesată poate cere Tribunalului București anularea înregistrării unei mărci colective, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia, dacă există unul dintre motivele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a), b), d) și e).

(2) Dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 50 alin. (1)-(3), anularea acesteia poate fi solicitată Tribunalului București de către persoana interesată, oricând în perioada de protecție a mărcii.

#### **Art. 55**

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

### **CAPITOLUL X: Mărci de certificare**

#### **Art. 56**

(1) Mărcile de certificare pot fi înregistrate la OSIM de către persoane juridice legal abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor în privința elementelor prevăzute la art. 3 lit. f).

(2) Nu pot solicita înregistrarea unei mărci de certificare persoanele juridice care fabrică, importă sau vând produse ori



prestează servicii, altele decât cele de control în domeniul calității.

#### **Art. 57**

(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 3 luni de la data notificării de către OSIM:

a) regulamentul de folosire a mărcii de certificare;

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

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

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

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

#### **Art. 58**

În afara motivelor de respingere prevăzute pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale, o marcă de certificare este respinsă la înregistrare și pentru nerespectarea dispozițiilor art. 3 lit. f) și ale art. 56 și 57.

#### **Art. 59**

(1) După publicarea mărcii și a regulamentului de folosire a acesteia, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum și al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea ori la numele patronimic al acestuia, la o indicație geografică protejată, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor, precum și orice persoană interesată pot formula la OSIM, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1), opoziție la înregistrarea mărcii de certificare.

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

#### **Art. 60**

(1) Oricare persoană interesată poate cere Tribunalului București anularea înregistrării mărcii de certificare, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia, dacă:

a) există unul dintre motivele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a), b), d) și e);

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

(2) Dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 56 și art. 57 alin. (1)-(3), persoana interesată poate cere Tribunalului București anularea mărcii, oricând în perioada de protecție a acesteia.

#### **Art. 61**

(1) Drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de persoana juridică, titulară a mărcii.

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

#### **Art. 62**

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

#### **Art. 63**

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

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

### **CAPITOLUL XI: Înregistrarea internațională a mărcilor**

#### **Art. 64**

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

#### **Art. 65**

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

### **CAPITOLUL XII: Marca comunitară**

#### **Art. 66**

Când o cerere de marcă comunitară este depusă la OSIM în temeiul art. 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul privind marca comunitară, OSIM înscrie data primirii cererii și, fără să procedeze la examinare, o transmite Oficiului de Armonizare în Piața Internă, în termen de două săptămâni, cu plata taxei prevăzute de lege, pentru depunerea unei cereri naționale.

#### **Art. 67**

O cerere de marcă comunitară sau o marcă comunitară poate fi transformată într-o cerere de marcă națională în condițiile art. 112-114 din Regulamentul privind marca comunitară (versiune codificată), cu plata taxelor pentru procedura de examinare a unei cereri naționale prevăzute de lege.

#### **Art. 68**

(1) Titularul unei mărci anterioare înregistrate în România sau al unei mărci anterioare care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale având efect în România, care depune o marcă identică, destinată a fi înregistrată ca marcă comunitară, pentru produse și servicii identice cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată sau incluse în lista acestei mărci, se poate prevala la înregistrarea mărcii comunitare de vechimea mărcii anterioare în ceea ce privește înregistrarea mărcii comunitare în România.

(2) Titularul unei mărci comunitare, care este și titularul unei mărci anterioare identice, înregistrate în România sau care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale având efect în România, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată ori incluse în lista acestei mărci, se poate prevala de vechimea mărcii anterioare în România.

#### **Art. 69**

Dispozițiile art. 91, 92 și ale art. 93-95 sunt aplicabile și încălcărilor aduse drepturilor titularului unei mărci comunitare.

#### **Art. 70**

(1) Este inadmisibilă o acțiune în contrafacere, bazată pe o marcă comunitară anterioară, împotriva unei mărci naționale ulterior înregistrate, a cărei folosire a fost tolerată timp de 5 ani, cu condiția ca depozitul mărcii naționale să fi fost efectuat cu bună-credință.

(2) Inadmisibilitatea este limitată numai la produsele și serviciile pentru care a fost tolerată.

#### **Art. 71**

Litigiile având ca obiect mărci comunitare, pentru care Regulamentul privind marca comunitară atribuie competența tribunalelor de marcă comunitară, potrivit art. 95 alin. (1) al acestuia, sunt de competența Tribunalului București, care judecă în primă instanță.

### **CAPITOLUL XIII: Indicații geografice**

#### **Art. 72**

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

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

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

#### **Art. 73**

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

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

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

\*) A se vedea nota de subsol de la art. 9 alin. (4).

(4) În termen de 3 luni de la depunere, OSIM examinează cererea și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 75 și 76.

#### **Art. 74**

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

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

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

#### **Art. 75**

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

a) indicația geografică a produsului, care urmează a fi înregistrată;

b) produsele care pot fi comercializate sub această indicație;

c) aria geografică de producție;

d) caracteristicile și condițiile de obținere pe care trebuie să le îndeplinească produsele pentru a putea fi comercializate sub această indicație.

#### **Art. 76**

Sunt excluse de la înregistrare indicațiile geografice care:

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

b) sunt denumiri generice ale produselor,

c) sunt susceptibile de a induce publicul în eroare asupra naturii, originii, modului de obținere și calității produselor;

d) sunt contrare bunelor moravuri sau ordinii publice.

#### **Art. 77**

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

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

#### **Art. 78**

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

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

#### **Art. 79**

Înregistrarea unei indicații geografice pe numele unei asociații de producători nu constituie obstacol la înregistrarea aceleiași indicații de către orice altă asociație având calitatea cerută la art. 73.

#### **Art. 80**

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

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

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

#### **Art. 81**

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

#### **Art. 82**

(1) Este interzisă folosirea unei indicații geografice sau imitarea ei de către persoane neautorizate, chiar dacă se indică

originea reală a produselor ori dacă se adaugă mențiuni ca: gen, tip, imitație și altele asemenea.

(2) Persoanele autorizate de OSIM să utilizeze o indicație geografică pentru vinuri sau pentru produse spirtoase pot să interzică folosirea acestei indicații de către orice altă persoană pentru vinuri sau pentru produse spirtoase care nu sunt originare din locul sugerat de indicația geografică respectivă, chiar în cazurile în care originea adevărată a produsului este menționată expres ori în cazurile în care indicația geografică este utilizată în traducere sau este însoțită de expresii, cum sunt: de genul, de tipul și altele asemenea.

#### **Art. 83**

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

#### **Art. 84**

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

#### **Art. 85**

(1) Pe întreaga durată de protecție a indicației geografice oricare persoană interesată poate cere Tribunalului București anularea înregistrării acesteia, dacă înregistrarea indicației geografice s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 75 și 76

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

(3) Sentința Tribunalului București rămasă definitivă se comunică OSIM de către persoana interesată. OSIM radiază indicația geografică din Registrul indicațiilor geografice și publică radierea acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de două luni de la comunicare.

### **CAPITOLUL XIV: Apărarea drepturilor asupra mărcilor și indicațiilor geografice**

#### **Art. 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 orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea înregistrării mărcii ori a indicației geografice, cu plata taxei legale.

(2) Deciziile OSIM privind înscrierea cesiunii sau licenței 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) Constațiile formulate conform prevederilor alin. (1) și (2) se soluționează de o comisie de contestații din cadrul OSIM.

#### **Art. 87**

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

#### **Art. 88**

(1) Hotărârea comisiei de contestații, motivată, se comunică părților în termen de 30 de zile 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, 46, 47, 53, 54, 60 și 85 pot fi atacate cu apel.

#### **Art. 89**

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

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

#### **Art. 90**

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

a) contrafacerea unei mărci;

b) punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare;

c) punerea în circulație a produselor care poartă indicații geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.

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

a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;

b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor ori a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul;

c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România și dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

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

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

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

#### **Art. 91**

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

(2) Instanța judecătorească poate să dispună în special:

- a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;
- b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Dispozițiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în dispozițiile Codului de procedură civilă privitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală.
- (4) Măsurile provizorii pot fi dispuse și împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un terț pentru a încălca un drept protejat prin prezenta lege.

#### Art. 92

Pentru prejudicii cauzate prin săvârșirea faptelor prevăzute la art. 90, persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun.

#### Art. 93

- (1) Instanța va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente probatorii de care dispune, pentru a dovedi că este deținătorul dreptului ce a fost încălcat ori a cărui încălcare a fost inevitabilă.
- (2) În cazurile în care mijloacele de probă în susținerea pretențiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanța va putea să ordone ca probele să fie produse de către pârât, sub condiția garantării confidențialității informațiilor, potrivit legii.
- (3) Instanța poate dispune ca reclamantul să plătească toate daunele cauzate pârâtului ca urmare a exercitării abuzive a drepturilor procedurale cu privire la marca sau indicația geografică protejată.

#### Art. 94

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

#### Art. 95

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

### CAPITOLUL XV: Atribuțiile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci

#### Art. 96

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

#### Art. 97

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

- a) ia în evidență, examinează și publică cererile de înregistrare a mărcii;
- b) examinează mărcile înregistrate sau depuse spre înregistrare la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, recunoscând sau refuzând protecția acestora pe teritoriul României;
- c) ia în evidență și publică cererile de înregistrare a indicațiilor geografice și acordă protecție acestora pe teritoriul României;
- d) eliberează certificate de înregistrare a mărcilor;
- e) eliberează certificate de înregistrare a indicațiilor geografice și acordă dreptul de utilizare a acestora;
- f) organizează și ține Registrul mărcilor și Registrul indicațiilor geografice;
- g) eliberează certificate de prioritate pentru mărci;
- h) efectuează cercetări prealabile înregistrării unei mărci;
- i) administrează, conservă și dezvoltă colecția națională de mărci și de indicații geografice și realizează baza de date informative în domeniu;
- j) întreține relații cu organe guvernamentale similare și organizații regionale de proprietate industrială; reprezintă România în organizații internaționale de specialitate;
- k) editează publicația oficială privind mărcile și indicațiile geografice ale produselor și asigură schimbul de publicații cu administrațiile naționale similare străine și cu organismele și organizațiile internaționale de profil;
- l) informează Comisia Europeană cu privire la dispozițiile naționale adoptate în scopul transpunerii Primei Directive a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci nr. 89/104/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) seria L nr. 40 din 11 februarie 1989;
- m) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.

### CAPITOLUL XVI: Dispoziții tranzitorii și finale

#### Art. 98

- (1) Cererile de înregistrare a mărcilor pentru care nu s-a luat o decizie până la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse prevederilor acesteia.
- (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a acesteia<sup>\*)</sup>.

<sup>\*)</sup> A se vedea nota de subsol de la art. 9 alin. (4).

#### Art. 99

- (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I<sup>\*\*)</sup>.

<sup>\*\*)</sup> Legea nr. 84/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998.

(2) Pe aceeași dată se abrogă:

- Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, publicată în Buletinul Oficial nr. 114 din 29 decembrie 1967;
- Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 77/1968 privind aplicarea Legii nr. 28/1967, publicată în Buletinul Oficial nr. 8 din 27 ianuarie 1968;
- Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.057/1968 pentru aprobarea Regulamentului privind compunerea, organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea litigiilor privind mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, publicată în

Buletinul Oficial nr. 66 din 17 mai 1968;

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

- orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

\*

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

\*\*\*\*\*

\*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 84/1998 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2010 și a mai fost modificată prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificările ulterioare.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 337 din data de 8 mai 2014