

Prezentare Generala Modificare Noua Lege a Marcilor , intrata in vigoare in 13.07.2020

▶▶ 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 2005/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropierea a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. Această Directivă a fost abrogată la data de 15 ianuarie 2019, conform 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. 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, măsuri privind tranzitul bunurilor care poartă o marcă sau în caz de contrafacere a unei mărci. De asemenea, se instituie în sarcina statelor membre obligația de a stabili o procedură administrativă rapidă și eficientă de decădere din drepturile referitoare la marcă sau de anulare a acesteia.

▶▶ 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, rep. 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 prezenta 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

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

▶ Potrivit Legii, 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.

▶ Prezenta Lege 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, fiind introduse aceleași dispoziții privind indicațiile geografice ca cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1001/2017. 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.

▶ Legea reglementează faptul că poate fi stabilită contrafacerea unei mărci doar în cazul în care se constată că marca sau semnul contrafăcut este utilizat în cursul schimbului comercial pentru a diferenția produsele sau serviciile !!!. De asemenea, se menționează faptul că noțiunea de contrafacere a unei mărci ar trebui să includă, de asemenea, utilizarea semnului ca denumire comercială sau ca denumire similară, în măsura în care o astfel de utilizare se face în scopul diferențierii produselor sau serviciilor!

▶ Legea 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 marca similară cu sau identică în esență cu marca înregistrată pentru produsele respective

▶ Pentru a corela necesitatea de a asigura respectarea efectivă a drepturilor conferite de mărci cu necesitatea de a evita îngreunarea fluxului liber al comerțului cu produse legitime, se prevede că dreptul titularului mărcii ar trebui să se stingă în cazul în care, în cursul procedurilor ulterioare inițiate în fața unor autorități competente să se pronunțe pe fond dacă marca înregistrată a fost sau nu contrafăcută, declarantul sau deținătorul produselor poate dovedi că titularul mărcii înregistrate nu este îndreptățit să interzică introducerea produselor pe piață în țara de destinație finală.

▶ Pentru a permite titularilor de mărci înregistrate să combată în mod mai eficace contrafacerea, **Legea prevede că aceștia sunt îndreptății 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, Legea prevede că, fără a aduce atingere principiului potrivit căruia marca ulterioară nu poate fi opusă mărcii anterioare, titularii mărcilor anterioare nu ar trebui să fie îndreptății să obțină respingerea sau nulitatea 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, de exemplu din cauza faptului că marca nu dobândise încă un caracter distinctiv prin utilizare sau în cazul în care marca anterioară nu a putut fi opusă mărcii ulterioare întrucât condițiile necesare nu erau aplicabile, de exemplu în cazul în care marca anterioară nu se bucura încă de un renume.

▶ Legea 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.

▶ Legea conține prevederi referitoare la denumirea și clasificarea produselor și a serviciilor care fac obiectul unei cereri de marcă, în sensul că pentru a permite autorităților competente și operatorilor economici să determine, numai pe baza cererii, **întinderea protecției solicitate pentru mărci**, denumirea produselor și a serviciilor ar trebui să fie suficient de clară și de precisă. În cazul în care sunt utilizați termeni generali, aceștia ar

trebui interpretați ca referindu-se numai la produsele și la serviciile pe care le desemnează în sens literal. **Legea introduce o procedură administrativă rapidă și eficientă de decădere din drepturile referitoare la marcă sau de declarare a nulității acesteia, care se desfășoară în fața OSIM.** Astfel, în cadrul OSIM se va înființa o structură distinctă în care vor funcționa Comisii specializate, care își vor desfășura activitatea cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității, asigurării dreptului la apărare, imparțialității și independenței activității administrativ – jurisdicționale.

!!!CONCLUZIE GENERALA !!!

 Schimbarile aduse de noua Lege a Marcilor sunt **schimbari foarte importante** de substanta prin care se ofera o putere mai mare marcilor inregistrate utilizate si se impune cu mai mare celeritate monitorizarea si apararea acestor drepturi inregistrate ! Astfel Titularul marcii va trebui sa acorde o importanta mult mai mare , utilizarii, monitorizarii si apararii marcilor! 

-Dupa depunerea marcii la OSIM , si prima publicare urmeaza o perioada de Observatii (au fost inlocuite opozitiile)

-Dupa ce Osim a analizat marca pe fond aceasta se trimite spre admitere se publica si apoi se pot depune OPOZITIILE (deci cam la 3-4 luni din momentul depunerii cererii de marca)

-Marca inregistrata capata o mai mare putere

-Este mai mult decat necesar MONITORIZAREA din timp a marcilor proprii pentru a putea fi opozate in timp utili ! Astfel pot exista mai multe marci identice sau asemanatoare inregistrate cu marca titularului !Nimeni nu apara marca impotriva altor depuneri ,, decat fiecare titular in parte !(www.monitorizare.marcidesene.ro)

-Pana in data de 30.09 .2020 trebuiesc, pentru fiecare marca ,intocmite declaratii de conformitate a claselor de produse si servicii si depuse la OSIM pentru conformitate !(intocmim si depunem la OSIM aceste declaratii de conformitate))

-OSIM va judeca de acum Cererile de anulare sau decadere din drepturi !

ANALIZA PE FOND SI PE SCURT A SCHIMBARII LEGII MARCILOR CU ARTICOLE CARE SCHIMBA SUBSTANTIAL PROCEDURA INREGISTRARII SI APARARII MARCILOR

INDEX

- Legea adoptata
- Modificari importante
- Obligatii ale titularului de marca

! Atentie normala

!! Atentie sporita

!!! Atentie maxima

7. 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:

.....

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

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

! Note [Fata de Legea veche in cea noua denumirele sau semnele care in spatul European au o insemnatate aparte nu se mai pot inregistra in Romania ..\(ex denumiri care sa cuprinda gen Champagne, Tokai, Provance , Parma..etc \)](#)

n) mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control și

garanție, blazoane, aparținând țărilor Uniunii Europene și care intră sub incidența art. 6 ter din Convenția de la Paris;

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

! Nu se mai pot înregistra denumiri gen NATO ,denumiri de tari si organizatii internationale (ex.ONU, Red Cross, Parliament..etc)

--

12. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 9.1 și 9.2 , cu următorul cuprins:

„Art. 9 1 . – (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.

-Nota ..nu se mai accepta la înregistrare denumiri de clase generale, , gen -Afaceri comerciale sau materiale plastice , sau materiale de construcție ..sau dulciuri -..ci trebuie mentionate clar defalcate

!!! Art. 9 2 . – (1) Titularii mărcilor înregistrate în raport cu întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa **pot declara că intenția lor la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii a fost de a solicita protecția unor produse sau servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective**, cu condiția ca produsele sau serviciile astfel indicate să fie incluse în lista alfabetică a clasei respective din ediția Clasificării de la Nisa în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

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

se referea inițial intenția titularului. OSIM modifică Registrul mărcilor în mod corespunzător !!!

-Nota .in cazul in care titularul de marca are trecut in Certificatul sau cererea de marca , produse/servicii defalcate care nu sunt generale , VA TREBUI sa dea o declaratie ca intentia lui este de a utiliza acele produse /servicii exact cum au fost depuse ! Se urmareste ca prin acest lucru , titularul de marca sa si exprime IN MOD DIRECT intentia de utilizare a acestor produse/servicii , pentru a nu putea fi atacate ulterior de alti solicitanti de marci identice sau similare -

!!! PRELUAM , INTOCMIM si DEPUNEM DECLARATIILE NECESARE mentionate de la articolul ANTERIOR !!!

-Procedura este gratuita pentru clientii marcidesene.ro care au in derulare un contract de monitorizare sau se percepe un cost de 50 ron /marca pentru restul clientilor - solicitare in ANEXA 1 -

--

!! Schimbare IMPORTANTA !!

15. 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 30 de zile de la depunerea acesteia la OSIM, dovada plății taxei de examinare a cererii**, în cuantumul prevăzut de lege. (2) În cazul neplății taxelor în termen se consideră că solicitantul a renunțat la înregistrarea mărcii și cererea se respinge.”

Nota !!! Daca pana acum plata taxei de examinare a marcii se facea in 3 luni de la data depunerii cererii in momentul de fata se face in 30 de zile din momentul depunerii ! Acest lucru era necesar pentru a grabi examinarea marcii!

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

„Art. 16. – (1) În termen de 7 zile de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii, OSIM examinează dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) și, în caz afirmativ, atribuie dată de depozit cererii.

(2) Dacă cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1), OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, **acordând un termen de 30 de zile pentru depunerea**

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

18. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: „**Art. 17. – (1) În termen de 7 zile de la atribuirea datei de depozit, cererea de înregistrare a mărcii care îndeplinește cerințele prevăzute la art. 9 alin. (3) și art. 91 alin. (1) și (2), se publică, în format electronic, în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.**

.....

!!! SCHIMBARE IMPORTANTA !!!!

19. 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 prevăzute la alin. (1) nu dobândesc calitatea de parte în procedura de înregistrare a mărcii.

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

*Nota , Pana in acest moment TERMENUL DE 2 LUNI era strict pentru opozitii! Prin aceasta Lege , termenul de opozitie a fost eliminat! Initial era de 2 luni(Este reintrodusa ulterior dupa admiterea marcii) ! **Observatiile nu au valoare JURIDICA***

.....

21. 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 prevăzută de lege și hotărăște admiterea cererii de înregistrare a mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea acesteia, **în termen de 6 luni de la publicarea cererii.**

.....

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

Nota Articol nou care prevede **si o obligatie in sarcina OSIM** de a analiza marca intr un termen clar , Pana acum termenul de 6 luni era doar un termen de recomandare , din momentul de fata devine un termen OBLIGATORIU pentru OSIM !

!!! SCHIMBARE IMPORTANTA !!!

23. 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 30 de zile în care acesta să își poată prezenta punctul de vedere** ori să își retragă cererea. Termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile, la cererea solicitantului și cu plata taxei prevăzute de lege.

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

Nota [Articolul mentionat preia din Vechea Legea , respingerea marilor pe baza Avizelor de Refuz Provizoriu ! Daca in vechea lege termenul era de 3 luni de raspuns , in legea noua termenul este de 30 de zile !](#)

!!! SCHIMBARE IMPORTANTA !!!

24. După articolul 26 se introduc patru noi articole, articolele 261 – 264 , cu următorul cuprins: „Art. 261 . – (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.

.....

Nota Opoziție se face acum după ADMITEREA CERERII DE MARCA nu ca înainte în termen de 2 luni de la data primei publicari

*!Noi monitorizam toate **marcile ADMISE LA INREGISTRARE** si publicate in Buletinul Oficial , urmand sa comunicam clientilor, beneficiari de monitorizare , daca este cazul sau nu de opozitie la o marca identica sau asemanatoare !*

Art. 26 . – (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. 26.2 alin. (2) sau (3), după caz, Comisia emite o **decizie motivată** privind soluționarea opoziției, **care se comunică părților în termen de 30 de zile de la pronunțare** și care poate fi contestată conform procedurii prevăzută la art. 86 alin. (1).

Nota Se impune **obligarea OSIM** ca în termen de 2 luni să decida asupra unei opoziții .In momentul de față , sunt opoziții care au 2 ani și tot nu sunt rezolvate !

!!! SCHIMBARE IMPORTANTA !!!

26. 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.

!! Daca pana acum nu exista un termen de eliberare a Certificatului din momentul de fata OSIM este OBLIGAT ca in termen de 30 de zile sa elibereze certficatul !

Daca pana acum nu exista OBLIGATIA de plata a Certificatului de marca , din acest momentul in cazul in care nu se achita Certificatul -Marca se considera retrasa -

.....

PROTECTIA MARCILOR

Schimbare Importanta !!!

32. 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 pentru servicii identice, similare sau diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora;

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

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

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

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

c) importul sau exportul de produse sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documente comerciale sau pentru publicitate;

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

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

33. După articolul 36 se introduc trei noi articole, articolele 361 – 363, cu următorul cuprins:

„Art. 361. – (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. 481.

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

(5) În cazul în care titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică, potrivit prevederilor alin. (3) sau (4), utilizarea unei mărci înregistrate ulterior, titularul mărcii ulterioare nu este îndreptățit să interzică utilizarea mărcii anterioare, chiar dacă acest drept anterior nu mai poate fi invocat împotriva mărcii ulterioare.

Art. 362. – 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.

Nota **Este foarte important ca marca sa fie UTILIZATA, in mod real in ultimii 5 ani ! , pentru a te putea opune si interzice unui tert sa utilizeze un semn identic sau similar cu marca inregistrata anterior! In cazul in care marca nu este utilizata , recomandam ca**

inainte cu 5-6 luni sa se inregistreze o nou marca asemanatoare sau identica cu marca resopectiva pentru a beneficia de drepturile conferite de marca in continuare !

34. 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.”

Nota !!! Modificare foarte importanta !! TITULARUL marcii , se poate indrepta cu actiune in instanta numai dupa ce exista garantia inregistrarii acesteia !!!! Ceea ce inseamna ca daca un titular are marca in curs de inregistrare si alt tert utilizeaza aceeași marca , NU SE POATE OPUNE UTILIZARII SAU FOLOSIRII MARCII/SEMNU LUI RESPECTIV!

Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 47. – (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 potrivit prevederilor alin.(2) ale aceluiași articol;
- b) cererea de anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b), iar marca anterioară nu a dobândit încă un caracter suficient de distinctiv pentru a susține existența unui risc de confuzie în sensul acestor dispoziții;
- c) cererea de anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 6 alin. (3) lit. a), iar marca anterioară nu a dobândit încă un renume în sensul acestor dispoziții.

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

47. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:
„Art. 471. – Anularea înregistrării mărcii potrivit prevederilor art. 47, art. 54 sau art. 60, precum și decăderea din drepturi a titularului mărcii potrivit prevederilor art. 46, art. 53 sau art. 601 pot fi solicitate:

- a) pe cale judiciară, la Tribunalul București; sau**
- b) pe cale administrativă, la OSIM.”**

Nota Ceea ce impune legea , este faptul ca **marca trebuie sa fie utilizata , sa aiba uncaracter distinctiv si sa poata distinge !** Mai important este ca marca sa fi fost inregistrata cu BUNA CREDINTA !!!

SCHIMBARE FOARTE IMPORTANTA !!!

Legea prevede infintarea unei noi structuri la nivelul OSIM , care va judeca aceste anulari ! Acest atribut apartinea pana in momentul de fata exclusiv Tribunalului Bucuresti !Legiuitorul a urmarit sa degreveze instantele de judecata si a dat spre solutionare OSIM , aceste dosare DE ANULARE SAU DECADERE !

VA MULTUMIM PENTRU ATENTIA ACORDATA !!!

Ramane sa apara Regulamentul de aplicare a acestei Legi si vom reveni cu eventualele adaugiri sau explicatii la LEGE

Echipa www.marcidesene.ro , este preocupata sa va ofere informatii cat mai exacte si corecte despre acest subiect!!!

Pentru orice alte detalii /intrebari va rugam sa folositi chestionarul din marcidesene.ro