

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ:

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea situației actuale

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

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

Noua directivă aduce o serie de modificări, în privința semnelor care pot constitui o marcă, a motivelor de refuz sau de anulare a înregistrării unei mărci, a criteriilor și situațiilor avute în vedere la soluționarea conflictelor de drepturi, reducerea unor termene în procedura examinare, măsuri privind tranzitul bunurilor care poartă o marcă sau măsuri privind contrafacerea unei mărci. De asemenea, se instituie în sarcina statelor membre obligația de a stabili o procedură administrativă rapidă și eficientă de decădere a titularilor din drepturile conferite de o marcă sau de anulare a 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, republicată a fost supusă unui proces de revizuire, amendare și aliniere la conceptele și principiile europene stabilite prin Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. În contextul celor menționate, a fost elaborat prezentul proiect de lege care transpune Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015.
2. Schimbări preconizate	Proiectul de lege asigură o procedură de înregistrare a mărcilor eficientă și transparentă și respectă norme similare celor aplicabile mărcilor Uniunii Europene. Potrivit prezentului proiect, a fost eliminată cerința reprezentării grafice a mărcilor, astfel încât pot constitui mărci orice semne care au capacitatea: ”(a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și (b) să fie reprezentate în registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.” Prezentul proiect conține prevederi care garantează că nivelul de protecție acordat indicațiilor geografice prin legislația Uniunii și prin legislațiile naționale se aplică în mod uniform și complet în ceea ce privește examinarea motivelor absolute și relative de refuz în întreaga Uniune. În plus, domeniul de aplicare al motivelor absolute este extins în vederea includerii, de asemenea, a mențiunilor tradiționale protejate pentru vinuri și a specialităților tradiționale garantate. Proiectul de lege aduce unele corecturi în terminologia folosită și reduce unele termene în examinarea cererilor de înregistrare a mărcilor în scopul asigurării unei proceduri de înregistrare rapidă și eficientă. Urmând terminologia utilizată

în Directiva UE 2015/2436, proiectul de lege înlocuiește sintagma "marcă comunitară" cu sintagma "marca Uniunii Europene", iar sintagma „Regulamentul privind marca comunitară” se înlocuiește cu sintagma „Regulamentul privind marca Uniunii Europene”.

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

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

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

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

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

Proiectul de lege reglementează dreptul titularului unei mărci de a interzice unui terț utilizarea unui semn într-o publicitate comparativă în cazul în care respectiva publicitate comparativă contravine Directivei 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului. De asemenea, se prevede că titularul unei mărci înregistrată în România este îndreptățit să împiedice părțile terțe să introducă produse, în cursul schimbului comercial, în România, fără a le pune în liberă circulație în România, atunci când aceste produse provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu sau identică în esență cu marca înregistrată pentru produsele respective.

Pentru a permite titularilor de mărci înregistrate să combată în mod mai eficace contrafacerea, proiectul de lege prevede că aceștia sunt îndreptățiți să interzică aplicarea unei mărci contrafăcute pe produse, precum și anumite acte pregătitoare desfășurate anterior acestei aplicări.

Pentru a asigura securitatea juridică și a proteja drepturile conferite de mărcile care au fost dobândite în mod legitim, proiectul de lege prevede că titularii mărcilor anterioare nu ar trebui să fie îndreptățiți să obțină respingerea sau anularea ori să se opună utilizării unei mărci ulterioare atunci când respectiva marcă ulterioară a fost dobândită într-un moment în care marca anterioară a putut fi declarată nulă sau titularul său a putut fi decăzut din drepturi.

Prezentul proiect de lege conține prevederi potrivit cărora o marcă anterioară înregistrată nu ar trebui să îi permită titularului său să se opună utilizării unei mărci ulterioare sau să anuleze o marcă ulterioară în cazul în care respectivul titular nu și-a utilizat în mod efectiv propria marcă. În plus, se prevede faptul că o marcă nu poate fi invocată cu succes în cadrul unei acțiuni în contrafacere dacă titularul mărcii ar putea fi decăzut din drepturile sale sau, în cazul în care acțiunea este introdusă împotriva unui drept ulterior, că titularul respectivei mărci ar fi putut fi decăzut din drepturile sale în momentul în care dreptul ulterior a fost dobândit.

Proiectul prevede că, în cazul în care senioritatea unei mărci naționale sau a unei mărci înregistrate în temeiul unor acorduri internaționale aplicabile în România a fost invocată în ceea ce privește o marcă UE, iar marca aflată la baza invocării seniorității a făcut ulterior obiectul unei renunțări sau al unei decizii de expirare, validitatea mărcii respective poate face încă obiectul unor acțiuni de anulare sau decădere.

	În acest caz, asemenea acțiuni ar trebui să se limiteze la situațiile în care marca ar fi putut fi declarată nulă sau titularul său ar fi putut fi decăzut din drepturi la momentul radierii din registru a mărcii respective. Proiectul de lege introduce o procedură administrativă rapidă și eficientă de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă sau de declarare a nulității acesteia, care se desfășoară în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). În acest sens, în cadrul OSIM va funcționa o comisie care va soluționa aceste cereri. Modificările aduse prin prezentul proiect din perspectiva procedurilor legale desfășurate în vederea acordării protecției mărcilor și indicațiilor geografice a condus la modificarea unor termene de plată a taxelor legale percepute de OSIM pentru efectuarea acestor proceduri. În acest context, după adoptarea prezentului proiect de act normativ se impune modificarea termenelor de plată prevăzute cuprinsul Anexei 4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată. Dispozițiile capitolului privind marca comunitară au fost modificate în temeiul prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene, impunându-se astfel abrogarea art.66, 68 și 70 din lege.
3. Alte informații	-
Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ	
1. Impactul macroeconomic	Proiectul de act normativ nu produce un impact la nivel macroeconomic. Prevederile proiectului de act normativ nu au implicații și/sau efecte macroeconomice directe, cuantificabile.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Impactul este limitat la categoria solicitanților și titularilor de drepturi asupra mărcilor, față de care se va produce o întărire a protecției drepturilor de proprietate industrială dobândite, sau care urmează a fi dobândite, prin reglementarea unei proceduri de înregistrare a mărcilor eficientă și transparentă. De asemenea, se asigură securitatea juridică și coerența deplină cu legislația specifică a Uniunii Europene, în beneficiul creșterii și competitivității întreprinderilor, în special al întreprinderilor mici și mijlocii, se creează premise în favoarea titularilor de mărci înregistrate să combată mai

	eficient contrafacerea și să își apere drepturile dobândite prin înregistrare.
3. Impactul social	-
4. Impactul asupra mediului	-
5. Alte informații	-
Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung (pe 5 ani)	
Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare	
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții	-OG nr.41/1998 privind taxele in domeniul proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată In termen de două luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi Guvernul va modifica Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația Uniunii Europene în cazul proiectelor ce transpun prevederi ale Uniunii Europene	Proiectul de lege transpune Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015. Prezentul proiectul de lege asigură deplina respectarea a drepturilor și libertăților fundamentale care includ și dreptul de proprietate intelectuală, în special în cadrul acțiunilor în contrafacere, în concordanță cu prevederile art.17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

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

<i>condițiile H.G. nr. 521/2005</i>	
<i>4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente</i>	Nu este cazul
<i>5. Informații privind avizarea de către:</i> <i>a) Consiliul Legislativ;</i> <i>b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării;</i> <i>c) Consiliul Economic și Social;</i> <i>d) Consiliul Concurenței;</i> <i>e) Curtea de Conturi</i>	Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de act normativ prin avizul nr. 298/2019. Consiliul Concurenței a avizat favorabil proiectul de act normativ prin avizul nr. 3326/2019. Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ prin avizul nr. 1537/2019.
<i>6. Alte informații</i>	Prezentul proiect de lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 55/2019.
<i>Secțiunea a 7-a</i> Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
<i>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ</i>	Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul www.economie.gov.ro și www.osim.ro în vederea consultării și dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
<i>2. Informarea societății civile cu privire la impactul asupra mediului în urma implementării proiectului de act</i>	Implementarea proiectului de act normativ nu are impact negativ asupra mediului ori efecte asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice.

<i>normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice</i>	
<i>3. Alte informații</i>	Nu au fost identificate.
Secțiunea a 8-a Măsurile de implementare	
<i>1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente</i>	Prevederile proiectului de act normativ vor fi puse în aplicare de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, inclusiv în ceea ce privește competența de soluționare a cererilor de decădere și de anulare a mărcilor.
<i>2. Alte informații</i>	Nu au fost identificate.



Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare, cu procedura de urgență prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constituția României, republicată.

PRIM-MINISTRU

VIORICA DĂNCILĂ