

Workshop

**“Marca  
națională, marca  
comunitară și  
protecția  
designului  
industrial –  
elemente  
esențiale  
strategice ale  
unei firme în  
vederea  
individualizării  
produselor și  
serviciilor față  
de cele ale  
concrenței”**

Cluj-Napoca

20 iunie 2011

# Comparație între sistemul național și sistemul comunitar de protecție a mărcilor

*Ovidiu Dinescu*

Șef Serviciu Mărci și Indicații Geografice

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI

## INTRODUCERE

1 ianuarie 2007 – Romania devine stat membru, cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Ca o consecință directă, la aceeași dată intră în vigoare pe teritoriul național un drept de proprietate industrială acordat de o administrație transnațională de profil – Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne – opozabil drepturilor înregistrate în România.

România are propriul sistem pentru protecția proprietății industriale, sistem într-o continuă dezvoltare și perfecționare.

## INTRODUCERE

10 mai 2010 – intră în vigoare noua lege a mărcilor...

... cu multe modificări, printre care și renunțarea la examinarea din oficiu a motivelor relative de refuz, ...

... cu multe “alinieri” la legislația comunitară în domeniu, desmere care vom discuta în cadrul acestui workshop, ...

... iar despre câte diferențe și deosebiri ar trebui să mai existe în legislația de proprietate industrială pe o planetă din ce în ce mai “mică” și cu țări din ce în ce mai “integrate” vă lăsăm dumneavoastră posibilitatea să vă pronunțați în concluziile acestei întâlniri.

## INTRODUCERE

Vă propunem să discutăm câteva dintre principale prevederi ale legii mărcilor în comparație cu prevederi acoperind aceleași subiecte din reglementările privind marca comunitară.

Cererea de înregistrare: conținut, lista de produse și servicii, reprezentarea mărcii, taxe, depunerea cererii, raportul de cercetare, prioritatea, data de depozit, examinare motive absolute, publicarea cererii.

Observațiile.

Opoziția: depunerea opoziției, comunicarea, admisibilitatea, declanșarea procedurii, motivația și examinarea opoziției, opoziții multiple.

Înregistrarea mărcii: decizia, înregistrarea, certificatul.

Particularități.

**PROCEDURI  
SCHEMATIZATE**

**MC**

Depunerea cererii  
Examinarea motivelor  
absolute  
Raportul de cercetare  
Publicare  
Opozitii/Observatii  
Înregistrare

**MN**

Depunerea cererii  
Publicare  
Opozitii/Observatii  
Examinare motive absolute  
Înregistrare

Cererea de înregistrare: conținut, lista de produse și servicii, reprezentarea mărcii, taxe, depunerea cererii, raportul de cercetare, prioritatea, data de depozit, examinare motive absolute, publicarea cererii.

Conținutul cererii de înregistrare marcă este sensibil același în cele două sisteme (cererea, date solicitant, lista, reproducerea, taxe, ca minime informații).

Lista de produse și servicii trebuie să fie conformă Clasificării de la Nisa în ambele sisteme.

Reprezentarea mărcii este solicitată diferit în cele două sisteme, având în vedere și preponderența depunerilor on-line a cererilor comunitare, precum și unele prevederi ale Tratatului de la Singapore, în ceea ce privește condițiile naționale.

Taxele evident sunt diferite ca valori, dar similare ca destinație și semnificație.

Cererea de înregistrare: conținut, lista de produse și servicii, reprezentarea mărcii, taxe, depunerea cererii, raportul de cercetare, prioritatea, data de depozit, examinare motive absolute, publicarea cererii.

Depunerea cererii se poate face direct la OHIM sau prin intermediul Oficiilor Naționale. La OHIM principalul mijloc de depunere este cel on-line.

Raportul de cercetare nu își are nici un corespondent în procedura noastră națională.

Invocarea priorității – a primului depozit sau cea de expoziție – se bucură de un timp mai îndelungat în cadrul procedurii comunitare – 2 + 3 față de 0 + 3 (RO).



Cererea de înregistrare: conținut, lista de produse și servicii, reprezentarea mărcii, taxe, depunerea cererii, raportul de cercetare, prioritatea, **data de depozit**, examinare motive absolute, publicarea cererii.

Data depozitului se atribuie în mod particular în cadrul celor două sisteme.

Conținutul cererii trebuie să fie același – cerere, date identificare solicitant, lista p/s, reproducerea mărcii și taxa.

Condițiile privind achitarea taxei sunt diferite, data depunerii devenind data de depozit dacă taxa este achitată în interiorul termenului de o lună.

Cererea de înregistrare incompletă se poate completa în 2 luni de la notificare (RO 3), data completărilor determinând data de depozit. În caz contrar cererea se respinge (RO) sau nu este tratată ca o cerere de înregistrare de marcă comunitară.



Cererea de înregistrare: conținut, lista de produse și servicii, reprezentarea mărcii, taxe, depunerea cererii, raportul de cercetare, prioritatea, data de depozit, **examinare motive absolute**, publicarea cererii.

În sistemul comunitar examinarea motivelor absolute de refuz are loc înaintea publicării cererii, fără a avea o limită de timp precizată explicit pentru această procedură.

Ca o consecință directă: pot exista cereri de marcă comunitară care nu sunt publicate.

Motivele absolute sunt sensibil aceleași în cele două sisteme și în ambele conduc la respingerea cererii, nu înainte ca solicitantul să își exprime punctul său de vedere.

Disclaimerul este tratat similar în cele două sisteme. Dacă solicitantul nu raspunde la notificare cererea se respinge pe baza Regulamentului de aplicare.

Cererea de înregistrare: conținut, lista de produse și servicii, reprezentarea mărcii, taxe, depunerea cererii, raportul de cercetare, prioritatea, data de depozit, examinare motive absolute, publicarea cererii.

Procedura de publicare a cererii de înregistrare prezintă probabil cele mai multe și mai importante diferențe conceptuale între sisteme.

În sistemul național actual cererea se publică în maximum 7 zile de la data depozitului.

În sistemul comunitar cererea se publică:

- după expirarea unei perioade de o lună de la comunicarea către solicitant a rapoartelor de cercetare;
- pe cale de consecință, după finalizarea examinării motivelor absolute de refuz.

Concluzia: data publicării este flexibilă în cadrul sistemului comunitar.

## Observațiile

În sistemul național observațiile terților sunt o noutate.

În ambele sisteme:

- observațiile se depun după publicarea cererii;
- observațiile se referă exclusiv la motivele absolute de refuz;
- condițiile de depunere sunt similare;
- sunt gratuite.

În sistemul comunitar este prevăzută o posibilă replică a solicitantului, care poate să apară și în sistemul național.

Procedura națională cu privire la opoziție – înnoită odată cu modificarea legii mărcilor – înregistrează și ea multe diferențe față de procedura comunitară a opoziției.

În “mare” la nivel național opoziția:

- se depune în două luni de la publicare;
- opozantul mai poate beneficia de un termen de 2 luni pentru susținere și procură;
- se analizează și se notifică “de îndată” solicitantului acordându-i-se un termen de 30 de zile pentru punctul său de vedere;
- în același termen solicitantul poate să ceară “dovada de folosință”;
- comisia judecă opoziția și emite un aviz obligatoriu pentru examinarea de fond.

Opoziția:  
depunerea  
opoziției,

comunicarea,  
admisibilitatea,  
declanșarea  
procedurii,  
motivația și  
examinarea  
opoziției,  
opoziții multiple.

În sistemul comunitar opoziția se depune într-un termen de 3 luni de la publicarea cererii (RO 2).

Conținutul notificării opoziției este similar în cele două sisteme.

*Dacă în cazul divizării cererii publicate deja, Regulamentul 2868/95 precizează că aceasta nu deschide o nouă perioadă de opoziții, o opoziție se poate depune împotriva unei cereri de înregistrare modificate, în aceleași condiții, respectiv în trei luni după publicarea cererii așa cum a fost ea modificată.*

Notificare unei opoziții în fața OHIM este comunicată solicitantului.

Admisibilitatea are în vedere îndeplinirea unor anumite condiții, înainte de a se da curs opoziției, și anume:

- taxa;
- depunerea documentelor în perioada legală;
- identificarea cererii pentru care s-a depus opoziția;
- dreptul anterior;
- motivul/motivele;
- traducerea în una din limbile OHIM.

Opoziția:  
depunerea  
opoziției,  
comunicarea,  
admisibilitatea,  
declanșarea  
procedurii,  
motivația și  
examinarea  
opoziției,  
opoziții multiple.



Opoziția:  
depunerea  
opoziției,  
comunicarea,  
admisibilitatea,  
declanșarea  
procedurii,  
motivația și  
examinarea  
opoziției,  
opoziții multiple.

Dacă opoziția a fost admisă de către OHIM acest lucru se comunică părților urmând ca procedura propriu-zisă să înceapă în 2 luni de la comunicare – cooling off period. Această perioadă poate ajunge până la 24 de luni dacă părțile convin acest lucru.

O înțelegere între părți în această perioadă conduce la închiderea procedurii.

Orice modificare a cererii în perioada menționată este comunicată opozantului care trebuie să decidă dacă mai menține sau nu opoziția.



Odată declanșată procedura de opoziție, OHIM invită opozantul să prezinte faptele, dovezile și argumentele într-un termen ce nu poate fi mai mic de 2 luni.

Dacă în termenul acordat opozantul nu îndeplinește solicitările OHIM opoziția se respinge ca nefondată.

Asupra tuturor documentelor depuse de către opozant și comunicate solicitantului, acesta din urmă își poate exprima un punct de vedere.

Motivele posibile ale suspendării opoziției sunt similare în cele două sisteme.

Opoziția:  
depunerea  
opoziției,  
comunicarea,  
admisibilitatea,  
declanșarea  
procedurii,  
motivația și  
examinarea  
opoziției,  
opoziții multiple.

Opoziția:  
depunerea  
opoziției,  
comunicarea,  
admisibilitatea,  
declanșarea  
procedurii,  
motivația și  
examinarea  
opoziției,  
opoziții multiple.

Procedura opoziției în sistemul comunitar prevede posibilitatea conexării mai multor opoziții care se referă la aceeași cerere de marcă comunitară.

În acest caz OHIM returnează opozanților 50% din taxa plătită.

Înregistrarea  
mărcii:  
decizia,  
înregistrarea,  
certificatul.

Decizia de înregistrare este rezultatul inexistenței niciunei opoziții depuse pentru cererea de marcă comunitară publicată, sau a respingerii tuturor opozițiilor depuse.

Din aprilie 2009 înregistrarea nu mai este supusă taxelor.

OHIM trimite titularului un certificat pentru marca sa, copiile necertificate solicitate ulterior fiind supuse taxelor.

## Particularități

Deciziile pot fi atacate, cu efect suspensiv, în termen de 2 luni de la data notificării (RO 30 zile)

Decăderea titularului din drepturi, precum și anularea mărcii au o primă procedură în fața OHIM.

OHIM notifică titularul sau orice altă persoană având un drept înregistrat referitor la marca în cauză despre apropierea termenului de expirare a protecției. Inexistența acestei notificări nu are niciun efect asupra termenului de expirare.

■ ■ ■ ■

**Vă mulțumesc  
pentru atenție!**