

# DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELLECTUALE

---

A T E L I E R U L N R . 1

## *Dreptul la marcă (I)*

Paul Popovici\*

TEMATICA ATELIERULUI: [1] Semnele care pot fi înregistrate ca marcă (Noțiunea de „semn”. Funcțiile esențiale ale mărcii. Condiția distinctivității. Distincția față de indicații geografice, nume comerciale, alte semne utilizate în activități comerciale, desene și modele industriale). [2] Sisteme de protecție națională, europeană, internațională. [3] Acțiunea în anularea înregistrării mărcii (Motive absolute și motive relative de refuz al protecției prin drept la marcă. Înregistrarea mărcii cu rea-credință). [4] Menținerea dreptului la marcă. Acțiunea în decădere. Utilizarea efectivă a mărcii.

### SEDIUL MATERIEI:

- Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice<sup>1</sup>;
- Hotărârea Guvernului nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice<sup>2</sup>;
- Ordonanța guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora<sup>3</sup>;
- Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene<sup>4</sup>;
- Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor<sup>5</sup>;

---

\* Conferențiar universitar, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca.

<sup>1</sup> Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 603 din 9 iulie 2020, rectificată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 675 din 30 iulie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.

<sup>2</sup> Hotărârea Guvernului nr. 1134/2010 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.

<sup>3</sup> Ordonanța guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006. Totodată a se vedea și Legea pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 169 din 11 martie 2015.

<sup>4</sup> Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L154/1 din 16. VI. 2017.

<sup>5</sup> Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor a fost ratificat de România prin Legea nr. 360/2007, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2008. Tratatul a fost publicat în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 49 bis din 22 ianuarie 2008.

- Regulamentul de aplicare a Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor<sup>1</sup>;
- Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, semnat la Nisa, la 15 iunie 1957<sup>2</sup>;
- Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internațională a elementelor figurative ale mărcilor<sup>3</sup>;
- Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989<sup>4</sup>;
- Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuale (1967)<sup>5</sup>;
- Tratatul privind dreptul mărcilor<sup>6</sup>;
- Regulament de execuție al Tratatului privind dreptul mărcilor<sup>7</sup>;
- Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora pe de altă parte<sup>8</sup>;
- Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale de Comerț – Anexa 1C<sup>9</sup>;
- Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale (1883)<sup>10</sup>.

---

<sup>1</sup> Regulamentul din 28 martie 2006 Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, publicat în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 49 bis din 22 ianuarie 2008.

<sup>2</sup> Acest aranjament a fost revizuit la Stockholm, la 14 iulie 1967 și la Geneva, la 13 mai 1977 și modificat la 2 octombrie 1979. România a aderat la Aranjamentul de la Nisa prin Legea nr. 3/1998, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 10 din 14 ianuarie 1998.

<sup>3</sup> Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internațională a elementelor figurative ale mărcilor a fost semnat la Viena la 12 iunie 1973 și modificat la 1 octombrie 1985. România a aderat la Aranjamentul de la Viena prin Legea nr. 3/1998, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 10 din 14 ianuarie 1998.

<sup>4</sup> România a aderat la Aranjamentul de la Madrid prin Decretul nr. 1176/1968, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 1 din 6 ianuarie 1969.

<sup>5</sup> Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală a fost semnată la Stockholm în 14 iulie 1967 și a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1175/1968, publicat în „Buletinul oficial al RSR”, partea I, nr. 1 din 6 ianuarie 1969.

<sup>6</sup> Tratatul privind dreptul mărcilor a fost adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care România a aderat prin Legea nr. 4/1998, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 10 din 14 ianuarie 1998.

<sup>7</sup> Regulamentul de execuție al Tratatului privind dreptul mărcilor a fost adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994.

<sup>8</sup> Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, a fost ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 73 din 12 aprilie 1993.

<sup>9</sup> Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, a fost ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr. 133/1994, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994.

<sup>10</sup> Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, publicat în „Buletinul oficial al RSR”, nr. 1 din 6 ianuarie 1969.

## §1. SEMNELE CARE POT FI ÎNREGISTRATE CA MARCĂ

### 1.1. NOȚIUNEA DE „SEMŢN”

#### 1.1.1. ETIMOLOGIE

Semn < lat. *signum*<sup>1</sup>.

#### 1.1.2. SEDIUL MATERIEI

*„Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele”<sup>2</sup>.*

#### 1.1.3. EXPLICAȚII INTRODUCȚIVE

Înregistrarea unei mărci este facultativă, neexistând deci o obligație în acest sens<sup>3</sup>. Însă, după cum se va vedea *infra*, funcțiile pe care le are o fac să fie o componentă pentru orice întreprinzător care dorește să își consolideze și dezvolte afacerea/piața.

#### CUVINTELE

Cuvintele alese pentru a fi înregistrate ca marcă pot fi reale sau inventate (de exemplu, „măr” / „xerox”). Însă nu orice cuvânt poate să fie înregistrat ca marcă: „în materia mărcilor nu pot fi folosite denumirile generice, necesare sau descriptive”<sup>4</sup> (a se vedea *infra*, motive absolute de anulare a înregistrării mărcii).

De asemenea, sloganele pot să fie înregistrate ca marcă.

#### NUMELE DE PERSOANE

Numele de persoane pot fi înregistrate ca marcă, însă nu pot fi înregistrate „mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România”<sup>5</sup>.

#### DESENELE

Desenele pot fi utilizate ca marcă dacă sunt distinctive și dacă nu încalcă dreptul de autor.

---

<sup>1</sup> GH. GUȚU, *Dicționar latin-român*, ed. a II-a, revăzută și adăugită, Edit. Humanitas, București, 2003, p. 1227.

<sup>2</sup> Articolul 2 lit. (a) din Legea nr. 84/1998.

<sup>3</sup> Ca o curiozitate juridică, „întreprinderile producătoare din Republica Socialistă România” au fost „obligate să înregistreze și să folosească mărci de fabrică pentru toate produsele lor destinate consumului intern” – art. 5 din Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, publicată în „Buletinul oficial al RSR”, partea I, nr. 114 din 29 decembrie 1967, abrogată prin Legea nr. 84/1998.

<sup>4</sup> I. MACOVEI, *Tratat de drept al proprietății intelectuale*, Edit. CH Beck, București, 2010, p. 311.

<sup>5</sup> Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

## LITERELE ȘI CIFRELE

Poate fi înregistrată ca marcă fie o literă sau o singură cifră, fie mai multe ori chiar o combinație a acestora (de exemplu, „5” de la Chanel).

## CULORILE

Textul inițial al legii dispunea posibilitatea înregistrării combinațiilor de culori<sup>1</sup>. *De lege lata*, se prevede că pot fi înregistrate „culorile”<sup>2</sup>. Prin urmare, din economia redactării rezultă că și o singură culoare poate fi înregistrată ca marcă (dar trebuie avută în vedere distinctivitatea într-o asemenea situație<sup>3</sup>).

## ELEMENTELE FIGURATIVE

„Este greu de stabilit ce a înțeles legiuitorul nostru când a inclus elementele figurative în categoria semnelor susceptibile de apropiere ca marcă”<sup>4</sup>.

## FORMA PRODUSULUI SAU A AMBALAJULUI PRODUSULUI

Asemănarea cu modelele<sup>5</sup>: „un semn constând exclusiv din forma produsului nu este înregistrabil dacă s-a stabilit că particularitățile funcționale esențiale ale respectivei pot fi atribuite doar rezultatului tehnic”<sup>6</sup>.

## SUNETELE

Mărcile sonore sunt fie scurte melodii, transpuse pe note muzicale (de exemplu, sunetul Nokia<sup>7</sup>), fie diverse sunete din mediul înconjurător (de exemplu, Metro-Goldwyn-Mayer<sup>8</sup>).

În practică, mărcile sonore par la prima vedere a fi înregistrate cu precădere de către cei pentru care sunetele sunt o caracteristică a domeniului de activitate, însă expansiunea radioului, a televiziunii și a Internetului a determinat ca această „barieră” să fie depășită (de exemplu, Cherios<sup>9</sup>).



Sunetul Nokia transpus pe note muzicale (sursa: Wikimedia Commons)

---

<sup>1</sup> Art. 3 lit. (a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998.

<sup>2</sup> În consonanță cu art. 4 din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene.

<sup>3</sup> Art. 2 lit. (a) din Legea nr. 84/1998 și art. 4 lit. (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001.

<sup>4</sup> V. ROȘ, O. SPINEANU-MATEI, D. BOGDAN, *Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice*, Edit. All Beck, București, 2003, p. 51.

<sup>5</sup> A se vedea Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 193 din 26 martie 2003 (actualizată în 2007).

<sup>6</sup> CJUE, decizia din 18 iunie 2002, Case C-299/1999, Philips, citată după V. ROȘ, O. SPINEANU-MATEI, D. BOGDAN, *Mărcile și indicațiile geografice*, pp. 53-54.

<sup>7</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=6CoOtINPa4M>.

<sup>8</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=DhNMHcRSNdo>.

<sup>9</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=u6jCg0Bek7Y>.

## 1.2. FUNCȚIILE ESENȚIALE ALE MĂRCII

### 1.2.1. ENUMERARE

În literatura de specialitate au fost enunțate o serie de funcții pe care marca le deține în calitatea sa de element al strategiei comerciale<sup>1</sup>. Dintre acestea, considerăm ca fiind esențiale următoarele: a) funcția de diferențiere a produselor și serviciilor, b) funcția de publicitate, c) funcția de garantare a calității, d) funcția de protecție a consumatorului, e) funcția de monopol<sup>2</sup>.

### 1.2.2. FUNCȚIA DE DIFERENȚIERE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

„Poate constitui marcă orice semn [...] cu condiția [...] să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”<sup>3</sup>.

#### *Aplicație practică a funcției*

Încălcarea funcției de diferențiere a mărcilor, adică înregistrarea unei mărci doar pentru a împiedica desfășurarea unor acte sau fapte de comerț ale altor persoane, considerăm că este o încălcare flagrantă a acestei funcții primordiale a mărcii<sup>4</sup>.

### 1.2.3. FUNCȚIA DE PUBLICITATE

„Funcția de publicitate a mărcii este aceea de a utiliza o marcă în scopuri publicitare care urmăresc informarea sau convingerea consumatorului”<sup>5</sup>.

### FUNCȚIA DE GARANTARE A CALITĂȚII

„Marca de certificare – marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici și care este aptă să distingă aceste produse sau servicii de produsele sau serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare”<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> I. MACOVEI, *Tratat ...*, p. 326.

<sup>2</sup> I. MACOVEI, *Tratat...*, pp. 326-328.

<sup>3</sup> Articolul 2 lit. (a) din Legea nr. 84/1998.

<sup>4</sup> P. POPOVICI, *Câteva considerații privind înregistrarea unei mărci cu valoare de simbol religios*, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Iurisprudentia”, nr. 4/2017, pp.

<sup>5</sup> „La rândul său, funcția de publicitate a mărcii este aceea de a utiliza o marcă în scopuri publicitare care urmăresc informarea sau convingerea consumatorului. Prin urmare, titularul unei mărci are dreptul printre altele să interzică utilizarea fără consimțământul său a unui semn identic cu marca sa pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca, atunci când această utilizare aduce atingere folosirii mărcii respective de către titularul său, în calitate de element de promovare a vânzărilor și de instrument de strategie comercială (a se vedea în acest sens Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punctele 91 și 92)” – C. Ap. Ploiești, decizia nr. 609/A-C/2018.

<sup>6</sup> Art. 3 lit. (f) din Legea nr. 84/1998. A se vedea și dispozițiile art. 68-77 din Legea nr. 84/1998.

## FUNCȚIA DE PROTECȚIE A CONSUMATORULUI

Dispozițiile legale în materia mărcilor nu consemnează o atare funcție. În literatura de specialitate s-a opinat că aceasta „derivă din funcția de garanție a calității și din cea de garanție a provenienței, semnificația fiind că aceeași proveniență implică o calitate constantă a produsului marcat”<sup>1</sup>.

### 1.2.4. FUNCȚIA DE GARANTARE A CALITĂȚII

În literatura de specialitate s-a susținut că această funcție nu este consacrată legislativ și nu este sancționată juridic. Cu toate acestea, legislația menționează posibilitatea înregistrării mărcii de certificare, adică cea marcă „ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici și care este aptă să distingă aceste produse sau servicii de produsele sau serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare”<sup>2</sup>.

### 1.2.5. FUNCȚIA DE MONOPOL

Explicațiile date în literatura de specialitate acestei funcții nu concordă. Din punctul nostru de vedere, această funcție nu reprezintă altceva decât exclusivitatea de care se bucură titularul dreptului la marcă (cu o nuanțare în ceea ce privește marca slabă).

## 1.3. CONDIȚIA DISTINCTIVITĂȚII

— Condiție de fond pentru protecția unei mărci:

- Pentru ca o marcă să fie înregistrată trebuie să fie *distinctivă* de altele care privesc același produs sau serviciu.
- Distinctivitatea este constatată dacă semnul nu este necesar, uzual sau descriptiv<sup>3</sup>.

### 1.4. DISTINCȚIA FAȚĂ DE INDICAȚII GEOGRAFICE, NUME COMERCIALE, ALTE SEMNE UTILIZATE ÎN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, DESENE ȘI MODELE [INDUSTRIALE]

## NOȚIUNI ELEMENTARE

*Indicația geografică* = „denumirea zonei geografice în care se produce un anumit produs; între calitățile produsului respectiv și caracteristicile geografice specifice regiunii există o legătură directă stabilită de indicația geografică”<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> YOLANDA EMINESCU, *Regimul juridic al mărcilor*, p. 28.

<sup>2</sup> Art. 3 lit. (f) din Legea nr. 84/1998. A se vedea și dispozițiile art. 68-77 din Legea nr. 84/1998.

<sup>3</sup> I. MACOVEI, *Tratat...*, p. 332.

<sup>4</sup> B. FLOREA, *op. cit.*, p. 126.

Exemple de indicații geografice: Cașcaval de Săveni, Cârnați de Pleșcoi, Novac afumat din Țara Bârsei, Salată tradițională cu icre de crap, Salată cu icre de știucă de Tulcea, Scrumbie de Dunăre afumată (sic!), Telemea de Sibiu etc.<sup>1</sup>

*Numele comercial* = denumirea societății / numele persoanei fizice<sup>2</sup>.

Conflict de norme în ceea ce privește denumirea?

- „Dreptul de folosință exclusivă asupra firmei și emblemei se dobândește prin înscrierea acestora în registrul comerțului”<sup>3</sup>.
- „Orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente. Când o firmă nouă este asemănătoare cu o alta, trebuie să se adauge o mențiune care să o deosebească de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerț exercitat sau în orice alt mod”<sup>6</sup>.
- „Oficiul registrului comerțului va refuza înscrierea unei firme care, neintroducând elemente deosebite în raport cu firme deja înregistrate, poate produce confuzie cu acestea”<sup>7</sup>.
- „Dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM”<sup>4</sup>.
- „Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii”<sup>5</sup>.

*Desenul sau modelul [industrial]* = forma bidimensională sau tridimensională a unui bun; aceasta poate fi protejată în anumite condiții expres prevăzute de lege<sup>8</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicati-geografice/produse-agricole-si-alimentare.html>.

<sup>2</sup> „Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează” – art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

<sup>3</sup> Art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990.

<sup>4</sup> Art. 4 din Legea nr. 84/1998.

<sup>5</sup> Art. 39 din Legea nr. 84/1998.

<sup>6</sup> Art. 38 alin. (1) și (2) din Legea nr. 26/1990.

<sup>7</sup> Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 26/1990.

<sup>8</sup> Legea nr. 129/1992.

## §2. SISTEME DE PROTECȚIE NAȚIONALĂ, EUROPEANĂ, INTERNAȚIONALĂ

### 2.1. CATEGORII DE SISTEME DE PROTECȚIE DUPĂ MODALITATEA DREPTULUI DE DOBÂNDIRE

Din punctul de vedere al modalității dreptului de dobândire a drepturilor asupra mărcii, sistemele se împart în trei mari categorii: a) declarativ, b) atributiv și c) mixt.

a) *Sistemul declarativ* conferă celui care utilizează marca prioritatea din utilizarea acesteia. Cu alte cuvinte, odată ce marca a fost adoptată de către un întreprinzător, ea nu mai poate fi folosită de un altul; acesta a fost sistemul pentru care a optat legiuitorul român cu ocazia primei reglementări în materie<sup>1</sup>.

b) *Sistemul atributiv*, în vigoare astăzi în România, acordă drepturile pe care le conferă marca persoanei care o înregistrează prima. Cu alte cuvinte, utilizarea anterioară a unei mărci nu poate fi opusă unei înregistrări ulterioare (cu excepția relei-credințe, a se vedea *infra*).

c) *Sistemul mixt* combină caracteristicile celor două sisteme menționate anterior și la rândul său se prezintă sub mai multe modalități, diferențiate prin caracteristici care imprimă deosebiri semnificative între ele (cazul sistemului englez, elvețian etc.)<sup>2</sup>.

### 2.2. CATEGORII DE SISTEME DE PROTECȚIE DUPĂ TERITORIALITATE

Sisteme de protecție a mărcilor (din punct de vedere teritorial): a) *național*, prin Oficiul de Stat pentru Inventii și Mărci<sup>3</sup>, European, prin Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, c) *internațional*, prin Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală.

## §3. ACȚIUNEA ÎN ANULAREA ÎNREGISTRĂRII MĂRCII

### 3.1. MOTIVE DE REFUZ AL PROTECȚIEI PRIN DREPT LA MARCĂ

Dacă o marcă a fost înregistrată fără respectarea anumitor cerințe, ea poate fi anulată sau anulabilă, după natura nulității, absolute sau relative.

#### 3.1.1. MOTIVE ABSOLUTE DE ANULARE<sup>4</sup>

- 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;

<sup>1</sup> Art. 4 din Legea asupra mărcilor de fabrică și comerț, publicată în „Monitorul oficial al României”, nr. 86 din 15(27) aprilie 1879 – I. MACOVEI, *Tratat...*, p. 343 și urm.

<sup>2</sup> I. MACOVEI, *Tratat...*, p. 345.

<sup>3</sup> *Brevitatis causa*, OSIM.

<sup>4</sup> Art. 5 alin. (1) lt. (a) – (p) din Legea nr. 84/1998.



- d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;
- e) semnele constituite exclusiv din forma produsului sau din altă caracteristică impusă chiar de natura produsului sau care este necesară obținerii unui rezultat tehnic ori care dă valoare substanțială produsului;
- f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare, de exemplu cu privire la proveniența geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;
- g) mărcile care sunt excluse de la înregistrare 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 mențiunilor tradiționale pentru vinuri;
- i) 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 specialităților tradiționale garantate;
- j) mărcile care sunt compuse din sau reproduc în elementele lor esențiale o denumire anterioară a unui soi de plante, înregistrată în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația națională ori cu acordurile internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte, care conferă protecție drepturilor de proprietate asupra unui soi de plante și care se referă la soiuri de plante din aceeași specie sau din specii înrudite îndeaproape;
- k) mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România;
- l) mărcile care conțin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;
- m) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
- n) mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control și garanție, blazoane, aparținând țărilor Uniunii 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;
- p) mărcile care conțin, fără autorizația organelor competente, ecusoane, embleme, insigne, blazoane, semne heraldice de interes public, altele decât cele prevăzute la art. 6 ter din Convenția de la Paris.

### 3.1.2. MOTIVE RELATIVE DE ANULARE<sup>1</sup>

- a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
- b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.
- c) este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană, în sensul prevederilor alin. (2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau

<sup>1</sup> Art. 6 alin. (1) lit. (a) și (b), art. 6 alin. (3) lit. (a) – (f) din Legea nr. 84/1998.

înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de un renume în România, sau, în cazul mărcii Uniunii Europene, se bucură de renume în Uniunea Europeană și dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora;

- d) există o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice depusă în conformitate cu legislația națională sau cu legislația Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau de data priorității invocate în sprijinul cererii, sub rezerva înregistrării sale ulterioare, iar denumirea de origine sau indicația geografică respectivă conferă persoanei autorizate să o folosească dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;
- e) există un semn asupra căruia au fost dobândite drepturi anterior datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii și dacă acest semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;
- f) înregistrarea acesteia este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu și fără consimțământul titularului mărcii, cu excepția situației în care mandatarul sau reprezentantul titularului își justifică demersul;
- g) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la lit. c) și alin. (2), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;
- h) marca poate fi confundată cu o marcă anterioară protejată în străinătate, cu condiția ca, la data depunerii cererii, solicitantul să fi acționat cu rea-credință.

### 3.1.3. LIMITELE SESIZĂRII INSTANȚEI DE JUDECATĂ

Procedura înregistrării unei mărci presupune parcurgerea unor etape în cadrul cărora este verificată admisibilitatea cererii. Astfel, OSIM poate fi sesizat de către orice persoană interesată pe calea opoziției sau a contestației. Dar, indiferent dacă au fost sau nu parcursă procedura administrativă în fața Oficiului, pentru cei interesați rămâne deschisă calea sesizării instanței judecătorești printr-o acțiune în anulare a înregistrării mărcii<sup>1</sup>.

Competența de judecată corespunzătoare cererii de anulare a înregistrării mărcii aparține Tribunalului București.

De observat că, dacă instanța a fost investită cu judecarea unei cereri de anulare, eventuala opoziție înregistrată la OSIM pentru aceeași marcă poate fi suspendată până la pronunțarea unei hotărâri definitive judecătorești în cauză<sup>2</sup>.

## 3.2. ÎNREGISTRAREA MĂRCII CU REA-CREDINȚĂ

### 3.2.1. TEMEIUL LEGAL

*„O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă: [...] marca poate fi confundată cu o marcă anterioară protejată în străinătate, cu condiția ca, la data depunerii cererii, solicitantul să fi acționat cu rea-credință”<sup>3</sup>.*

<sup>1</sup> Î.C.C.J., secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 6375/2009.

<sup>2</sup> Art. 29 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

<sup>3</sup> Art. 6 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 84/1998.

„Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută în perioada de protecție a mărcii de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: [...] înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință”<sup>1</sup>.

„Titularul unei mărci anterioare dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (2) sau al unui semn ori drept anterior dintre cele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) sau e) al aceluiași articol, care a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani utilizarea în România sau în Uniunea Europeană, după caz, a unei mărci ulterioare, având cunoștință despre această utilizare, nu poate să ceară anularea și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pentru produsele și serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost utilizată, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credință”<sup>2</sup>.

### 3.2.1. PREZUMȚIA DE BUNĂ-CREDINȚĂ

În conformitate cu exigențele generale ale dreptului civil („buna-credință se prezumă până la proba contrară”<sup>3</sup>), reaua-credință nu se prezumă, ci trebuie dovedită.

Prezumția de bună-credință este una *iuris tantum*, deci ea poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă.

În conformitate cu principiul atributiv-constitutiv al legislației românești, drepturile asupra mărcii se dobândesc prin prioritate de înregistrare. Prin urmare, regula priorității pare să nesocotească buna-credință în materia înregistrării mărcilor. Însă reaua-credință poate fi prezentă și în asemenea situații, pe care legiuitorul le sancționează expres cu anulabilitatea.

### CONSTATAREA RELEI-CREDINȚE

Jurisprudența a stabilit două elemente esențiale în funcție de care este constatată sau nu existența relei-credințe: un *element obiectiv* (cunoașterea „faptului relevant”, adică a existenței și folosirii unei mărci anterioare) și *element subiectiv* (intenția frauduloasă)<sup>4</sup>.

Informatizare și reau-credință – facilitățile oferite astăzi de informatizare și accesul liber la bazele de date, pot înlătura ipoteza descrisă de art. 6 alin. (3) lit. (f) din Legea nr. 84/1998?

Împiedicarea exercitării unui comerț de către un terț vs. inexistența unui comerț propriu<sup>5</sup>.

### SPEȚĂ

„După expirarea perioadei de protecție a unei mărci, semnul respectiv devine disponibil, astfel că orice persoană poate solicita printr-o nouă cerere de protecție pentru acel semn. Așa fiind, în speță, împrejurarea ca marca a fost înregistrată anterior de o altă persoană nu este suficientă pentru constatarea relei-credințe. Împrejurarea invocată de reclamantă în sensul că aceasta a utilizat marca X pentru cotidianul cu același nume și după expirarea duratei de protecție, iar pârâta a cunoscut această utilizare a mărcii de către reclamantă și a încercat să profite de cunoașterea acestei mărci de către

<sup>1</sup> Art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

<sup>2</sup> Art. 58 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

<sup>3</sup> Art. 14 alin. (2) C. civ..

<sup>4</sup> Î.C.C.J., secția I civilă, decizia nr. 652/2016.

<sup>5</sup> P. POPOVICI, *Câteva considerații privind înregistrarea unei mărci cu valoare de simbol religios*, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Drept”, nr. 4/2017, p.

publicul consumator, și, în plus pârâta nu a utilizat deloc marca de la data înregistrării – nu poate fi reținută de instanța deoarece în sistemul nostru de drept drepturile asupra unei mărci se dobândesc prin înregistrare și nu prin folosire”<sup>1</sup>.

#### **§4.1. MENȚINEREA DREPTULUI LA MARCĂ**

Durata de protecție a unei mărci este de 10 ani. Menținerea dreptului la marcă se realizează prin utilizare și reînnoire.

Neutilizarea unei mărci timp de 5 ani poate fi sancționată cu pierderea dreptului la marcă; de aceea se impune folosirea acesteia.

Desigur, odată ce o marcă devine notorie, înregistrarea sau reînnoirea ei nu mai este necesară<sup>2</sup>. Însă în practică, din observațiile noastre, chiar și titularii mărcilor notorii își înregistrează sau reînnoiesc respectivele mărci.

#### **§4.2. ACȚIUNEA ÎN DECĂDERE**

##### **4.2.1. LIMINARII**

Decăderea din dreptul asupra unei mărci este o sancțiune administrativă sau civilă.

Decăderea ca sancțiune administrativă se aplică de către OSIM din cauza neachitării taxei pentru reînnoirea mărcii<sup>3</sup>.

Decăderea ca sancțiune civilă este urmarea promovării unei acțiuni în acest sens (acțiunea în decădere) și care se aplică de către instanța de judecată.

##### **4.2.2. DEFINIȚIE**

Acțiunea în decădere este unul dintre mijloacele prin care se pot stinge drepturile asupra unei mărci (cărora legiuitorul le-a dedicat un întreg capitol, respectiv al VIII-lea din Legea nr. 84/1998<sup>4</sup>).

Acțiunea în decădere este o acțiune civilă prin care orice persoană interesată poate solicita instanței de judecată decăderea unui titular din drepturile pe care i le conferă o marcă înregistrată.

Spre deosebire de acțiunea în anulare a unei mărci, în care însăși marca este invalidă, în cazul acțiunii în decădere, marca este perfect validă, însă este sancționată lipsa de acțiune sau defectuoasă a titularului mărcii.

---

<sup>1</sup> Trib. București, secția a V-a civilă, sentința civilă nr. 267/2010.

<sup>2</sup> Art. 6 alin. (2) lit. (2) din Legea nr. 84/1998.

<sup>3</sup> Art. 33 alin. (6) din Legea nr. 84/1998.

<sup>4</sup> Capitolul al VIII-lea din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 54-61 din acest act normativ.

#### 4.2.2. DISCUȚII

Decăderea este o sancțiune civilă care poate fi solicitată de orice persoană interesată împotriva titularului al unei mărci<sup>1</sup>. Decăderea nu operează de plin drept, ea trebuie constatată de către instanța de judecată ca urmare a promovării unei acțiuni civile în acest sens.

Acțiunea în decădere este imprescriptibilă, după cum rezultă din economia redactării textului de lege: „Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută în perioada de protecție a mărcii de către orice persoană interesată”<sup>2</sup>.

*Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*: nu contează dacă este vorba de o perioadă de după înregistrarea mărcii sau după reînnoirea acesteia<sup>3</sup>.

Caracterul imprescriptibil este în consonanță cu principiile pe care este fundamentată marca, între care, primul este cel al diferențierii produselor sau serviciilor unei întreprinderi față de cele ale altor întreprinderi. Or, prin neuz, nu doar că se afectează un principiu economic al utilizării mărcii, ci, mai mult, se nesocotește fundamentul monopolului pe care îl conferă orice marcă. Astfel încât pasivitatea deținătorului drepturilor pe care le deține titularul unei mărci este sancționată sever prin decădere. Prin urmare, acțiunea în decădere a mărcii este un mijloc de presiune foarte puternic pentru modelarea conduitei în legătură cu propria marcă.

#### 4.2.3. PĂRȚILE

Legiuitorul stabilește că are capacitate procesuală activă „orice persoană interesată”. Cu alte cuvinte, trebuie justificat un interes pentru a putea promova acțiunea în decădere. Din punct de vedere procesual civil, „interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual”<sup>4</sup>.

Pârâtul este titularul dreptului la marcă a cărui decădere este solicitată. Dacă sunt mai mulți titulari ai unei mărci, se vor aplica regulile corespunzătoare din materia coparticipării procesuale<sup>5</sup>.

După cum s-a remarcat, OSIM nu are calitate procesuală în asemenea litigii, nefiind admisibilă introducerea sa chiar și numai pentru opozabilitate deoarece hotărârile judecătorești se înscriu și se publică în registrele corespunzătoare prin efectul legii<sup>6</sup>.

#### 4.2.4. CONDIȚIILE DE EXERCITARE

Obiectul acțiunii îl reprezintă „decăderea titularului din drepturile conferite de marcă”, cu alte cuvinte sancționarea acestuia prin lipsirea de efecte a înregistrării mărcii.

Fiind vorba de o sancțiune, cazurile în care poate fi aplicată sunt expres și limitativ prevăzute de

---

<sup>1</sup> Art. 55 din Legea nr. 84/1998.

<sup>2</sup> Art. 55 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

<sup>3</sup> În același sens, S. FLOREA, *Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală*, p. 394.

<sup>4</sup> Art. 33 C. proc. civ. Pentru amănunte, a se vedea G. BOROI, M. STANCU, *Drept procesual civil*, Edit. Hamangiu, București, 2015, pp. 36-37.

<sup>5</sup> Art. 59 și urm. din C. proc. civ. Pentru amănunte, a se vedea G. BOROI, M. STANCU, *Drept procesual civil*, pp. 85-90.

<sup>6</sup> S. FLOREA, *Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Dobândirea, apărarea și stingerea drepturilor de proprietate intelectuală*, Edit. Universul Juridic, București, 2013, p. 393, precum și jurisprudența citată: Î. C. C. J., secția I civilă, decizia nr. 1916/2010 (disponibilă și pe site-ul scj.ro).

legiuitor și anume: a) marca nu a fost utilizată efectiv timp de 5 ani de la data înregistrării ei<sup>1</sup>, b) marca a devenit o denumire uzuală în comerț<sup>2</sup>, c) marca poate induce publicul în eroare, „în special cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică”<sup>3</sup>, d) înregistrarea mărcii a fost realizată de o persoană care nu avea calitate prevăzută de lege<sup>4</sup>.

a) Cazuri justificative.

b) Sunt mărci care au devenit victime ale propriului lor succes comercial. Astfel, de regulă, când se achiziționează un pantof sport se spune că se cumpără „adidași” (denumire derivată de la firma producătorul Adidas) sau când se fotocopiază un articol sau o carte, se „xeroxează” (după denumirea firmei care a comercializat pentru prima dată aparatele respective).

c) *Impossibiliū nulla obligatio est.*

d) Ipoteze practice.

#### 4.2.6. COMPETENȚA JUDECĂTOREASCĂ

În conformitate cu dispozițiile legale, competența după materie aparține doar Tribunalului București<sup>5</sup>.

### §4.3. UTILIZAREA EFECTIVĂ A MĂRCII

Marca odată ce a fost înregistrată trebuie să fie utilizată pentru că altfel se poate ajunge la situația în care titularul va fi decăzut din drepturi, după cum am văzut deja. Mai mult, trebuie reținut că utilizarea efectivă a mărcii este strâns legată de caracterul ei distinctiv, adică ea deosebește „produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”<sup>6</sup>. Iată de ce, aplicarea mărcii pe produse sau atașarea ei de servicii are sens economic<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> În apărarea sa, cel în cauză poate invoca „motive întemeiate” pentru care nu a utilizat respectiva marcă – art. 55 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 84/1998.

<sup>2</sup> Art. 55 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 84/1998.

<sup>3</sup> Art. 55 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 84/1998.

<sup>4</sup> Art. 55 alin. (1) lit. (d) din Legea nr. 84/1998.

<sup>5</sup> Art. 57 lit. (a) din Legea nr. 84/1998.

<sup>6</sup> Art. 2 lit. (a) din Legea nr. 84/1998.

<sup>7</sup> *Introducere în proprietatea intelectuală*, trad. R. Pârvu, L. Oprea, M. Dinescu, M. Mănăstireanu, Edit. Rosetti, București, 2001, p. 180.