

## Examen consilieri în proprietate industrială, secțiunea mărci

Mai 2008

1. Un solicitant dorește să invoce una sau mai multe priorități la depunerea unei cereri de înregistrare de marcă; care este termenul în care solicitantul, sau, după caz, mandatarul acestuia poate invoca prioritatea?

a) la depunerea unei cereri de înregistrare de marcă, eventualele priorități putând fi invocate decât odată cu depunerea cererii de înregistrare;

b) maxim o lună de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii;

c) maxim 3 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii;

d) maxim 3 luni de la data depunerii cererii de înregistrare, cu condiția achitării unei taxe suplimentare, prevăzută de lege;

e) legea nu prevede un astfel de termen, prioritatea putând fi invocată oricând, dar înainte ca cererea să intre în examinarea de fond și cu achitarea unei taxe suplimentare, prevăzută de lege.

2. Unde considerați că este corect să se încadreze *Serviciile de închiriere de veselă pentru nunti și ocazii speciale* conform Clasificării de la Nișa?

a) Clasa 21- ustensile și recipiente de menaj sau de bucatărie, vesela intrând în această categorie;

b) Clasa 35, aceasta conținând și serviciile de comercializare (în particular și a veselei), iar uneori, cel care prestează serviciile de comercializare le prestează și pe cele de închiriere;

c) Clasa 41- servicii de divertisment, organizare de spectacole, vesela fiind închiriată în acest scop;

d) Clasa 43-servicii de alimentație publică, închirieri de săli de reuniune, de regulă, vesela fiind închiriată odată cu sala;

e) Clasa 45- închirieri de tinute de seară, în particular îmbrăcăminte, vesela făcând obiectul unui serviciu de închiriere;

3. O firmă cu sediul în Bulgaria, a solicitat la înregistrare denumirea „DAVID BECKHAM INSTINCT”, cu element figurativ, pentru produse cosmetice. În urma examinării, OSIM a emis un aviz de refuz provizoriu (ARP), în baza art. 5, lit j, motivând faptul că marca are în componere numele unei persoane de renume; motivele din ARP pot fi depășite dacă :

a) solicitantul este de acord să nu invoce un drept exclusiv asupra denumirii „DAVID BECKHAM”;

b) solicitantul prezintă consimțământul expres al binecunoscutului fotbalist pentru înregistrarea în România a acestei mărci;

- c) solicitantul invoca distinctivitatea dobândita prin utilizare anterior depunerii cererii;
- d) solicitantul motivează ca marca să nu este lipsită de distinctivitate;
- e) solicitantul aduce consimțământul unei alte firme producătoare de produse cosmetice, având înregistrată o marca conținând numele fotbalistului.

**4. În aplicarea articolului 6 lit.c) marca verbală FULGA înregistrată în data de 13.09.2002 pentru cl. 29 - *Lapte și produse lactate*, este opozabilă depozitului de marca FULGA (verbală) din 15.04.2004 depusă spre înregistrare pentru produse din cl. 30 - *Bauturi pe bază de cafea (cacao) și lapte*?**

- a) nu, datorită faptului că, deși marcele sunt identice, ele sunt asociate unor produse diferite;
- b) nu, deoarece marcele chiar dacă sunt identice și sunt asociate unor produse similare, nu există risc de confuzie și nici de asociere pentru public, așa cum prevede art.6 lit.c) din L84/1998;
- c) da, deoarece marcele sunt identice protejează produse identice și ar putea exista un risc de confuzie pentru consumator;
- d) nu, deoarece deși marcele sunt identice, produsele cărora le sunt asociate aparțin unor clase Nisa diferite;
- e) da, deoarece marcele sunt identice protejează produse similare (deși în clase diferite) și având în vedere că a devenit un fapt obișnuit ca producătorii de lapte să comercializeze și bauturi pe bază de lapte consumatorii ar putea crede că produsele solicitantului, ar fi obținute de către titularul mărcii anterioare sau de către o firmă în directă conexiune economică cu acesta.

**5. Poate un solicitant din România (care este membră la ambele tratate ale Sistemului Madrid), care are depusă în România o cerere de înregistrare de marca, să-și înregistreze această marca drept marca comunitară, utilizând sistemul mărcii internaționale administrat de OMPI (Sistem Madrid)?**

- a) – nu, deoarece în România are doar o cerere de înregistrare de marca și nu o marca înregistrată.
- b) – da, deoarece Uniunea Europeană (EM) a devenit membră a Protocolului de la Madrid la 1 octombrie 2004.
- c) – da, dar numai desemnând în formularul cererii internaționale statele membre ale Uniunii Europene;
- d) – da, dar trebuie să demonstreze utilizarea acesteia timp de minim 5 ani într-unul din statele membre ale Uniunii de la Madrid.
- e) - da, dar cu precizarea că solicitantul să fie reprezentat în fața Biroului Internațional al OMPI de un consilier în proprietate intelectuală acreditat de acesta.

**6. În limita competențelor pe care le au, Tribunalele de mărci comunitare ale statelor membre:**

- a) analizeaza conflictele exclusiv dintre marcile comunitare, marcile comunitare nefiind valide în raport cu drepturile nationale;
- b) considera marca comunitara valida, numai daca titularul acesteia face dovada utilizarii marcii pe teritoriul statului în care Tribunalul are competente;
- c) considera marca comunitara valida, numai dacă titularul acesteia face dovada utilizarii marcii pe teritoriul oricarui stat al Uniunii Europene;
- d) Tribunalele marilor comunitare considera marca comunitara valida, în afara de cazul în care pârâtul îi contesta validitatea printr-o cerere reconventionala de revocare sau de nulitate;
- e) considera marca comunitara valida, numai daca titularul acesteia face dovada utilizarii marcii pe teritoriul oricarui stat al Uniunii Europene, în ultimii cinci ani anteriori datei intentarii actiunii.

**7. Pentru o marca care beneficiaza de protectie cu începere de la data de 11.02.1997 se solicita înregistrarea unei licente exclusive totale, în baza unui contract încheiat la data de 03.05.2000 si cu durata de 25 de ani. Care va fi durata licentei înscrise în Registrul National al Marilor:**

- a) 03.05.2000-03.05.2025
- b) 03.05.2000-11.02.2007
- c) 03.05.2000-11.02.2025
- d) 11.02.1997-11.02.2007
- e) 11.02.1997-11.02.2025

**8. Conform legii 84/98, în cadrul procedurii de opozitie, la cererea solicitantului, titularul marcii opuse trebuie sa prezinte:**

- a) dovada folosirii efective a marcii opuse pe o perioada de 5 ani anterioara datei de depozit a cererii de înregistrare a marcii împotriva careia s-a formulat opozitia
- b) dovada folosirii efective a marcii opuse pe o perioada de 5 ani anterioara publicarii marcii împotriva careia s-a formulat opozitia
- c) dovada folosirii efective a marcii opuse pe o perioada de 5 ani de la data înregistrarii marcii opuse
- d) dovada folosirii efective a marcii opuse anterior marcii împotriva careia s-a formulat opozitia
- f) dovada folosirii efective a marcii opuse indiferent de perioada folosirii.

**9. Atunci când un tribunal al marilor comunitare a dat o decizie trecuta drept autoritate de lucru judecat asupra unei cereri reconventionale de revocare sau de nulitate a unei marci comunitare, pentru punere în aplicare, o copie a acestei decizii se transmite:**

a) Oficiului de proprietate industrială din țara în care Tribunalul își are competența, iar acesta înscrie în registrul marilor mențiunea deciziei în condițiile prevăzute în regulamentul de punere în aplicare al marcii comunitare;

b) Oficiului de proprietate industrială din țara în care titularul marcii comunitare își are domiciliul sau sediul, iar acesta înscrie în registrul marilor mențiunea deciziei în condițiile prevăzute în regulamentul de punere în aplicare al marcii comunitare;

c) Oficiului pentru Armonizarea în Piața Internă (din Alicante), iar acesta înscrie în registrul marilor comunitare mențiunea deciziei în condițiile prevăzute în regulamentul de punere în aplicare al marcii comunitare;

d) oricare dintre oficiile menționate la punctele anterioare, iar acesta înscrie în registrul marilor mențiunea deciziei în condițiile prevăzute în regulamentul de punere în aplicare al marcii comunitare;

e) biroului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), iar acesta înscrie în registrul marilor mențiunea deciziei în condițiile prevăzute în regulamentul de punere în aplicare al marcii comunitare.

**10. În ce condiții se poate solicita extinderea listei de produse și servicii pentru o cerere de înregistrare marci sau pentru o marci înregistrată?**

a) în maxim cinci luni de la constituirea depozitului național reglementar al cererii de înregistrare de marci;

b) oricând, în perioada de protecție a marcii, condiționat de achitarea taxelor prevăzute de lege;

c) oricând, până la emiterea unei decizii de înregistrare a marcii;

d) oricând, până la publicarea cererii de înregistrare a marcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială;

e) la cererea solicitantului sau, după caz, a titularului, lista de produse și/sau servicii a unei marci poate fi restrânsă oricând, fără însă a putea fi extinsă.

## Subiecte examen mărci – proba practică

La înregistrarea mărcii combinate „Danielle Baia Sprie” (reprezentată mai jos), având asociată lista de produse și servicii:

DANIELLE  
IN PARTNERSHIP



*Baia Sprie*

Clasa 14 – *Metale prețioase și aliajele lor; produse din aceste materiale sau placate sau nu (cu aceste materiale), necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre prețioase, ceasornicărie și instrumente pentru măsurarea timpului.*

Clasa 35 – *Publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.*

Clasa 37 – *Extracția și prepararea minereurilor neferoase și rare (exclusiv a minereurilor radioactive).*

Clasa 42 – *Servicii științifice și tehnologice, precum și servicii de cercetare și de creație, referitoare la aceste servicii; servicii de analiză și de cercetare industrială; crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de calculator; servicii juridice,*

s-a opus titularul mărcii anterioare „Ocrotiți natura - Baia Sprie” (reprezentată mai jos) având asociată următoarea listă de servicii:

Clasa 41 – *Educație, instruire, divertisment, activități sportive și culturale.*

Ocrotiți natura  
**Baia Sprie**



invocându-se următoarele argumente:

- **Conform art. 5, lit f,** din Legea 84/98, sunt refuzate la înregistrare *“mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau serviciului”*.

În acest sens, se menționează faptul că **Baia Sprie** este numele unei localități (atestată documentar, așa cum se poate constata accesând GOOGLE, încă din anul 1329), a unei zone reprezentând leagănul și istoria României, astfel că, o asemenea denumire nu poate face obiectul unui drept exclusiv care să aparțină unor persoane străine, dat fiind că, deși solicitantul cererii este o persoană juridică cu sediul în România, reprezintă de fapt un grup de investitori străini, care doresc exploatarea zăcămintelor aurifere din această zonă.

În plus, în compunerea mărcii combinate sunt cuprinse atât elemente verbale de origine română, cât și de origine engleză, fără a avea vreo justificare de natură istorică sau lingvistică, aceasta constituind un afront adus poporului român.

- **Art. 5, lit. g,** din Legea 84/98, prevede că sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate *“mărcile care conțin sau sunt constituite dintr-o indicație geografică, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicații este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine”*.

În acest sens, datorită vechimii localității Baia Sprie și atestarea istorică a extragerii de aur din zonă, aceasta are caracterul unei indicații geografice, iar în corelare cu natura acționariatului solicitantului (deși solicitantul este o Sositatate Comercială înregistrată în România, toți acționarii acesteia sunt cetățeni străini), inducerea în eroare a publicului devine evidentă.

- **Art. 5, lit. i,** din Legea 84/98, prevede că sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate *“mărcile care sunt contrare ordinii publice și bunelor moravuri”*, în pag 182 a lucrării *“Dreptul Proprietății Intelectuale. Dreptul Proprietății Industriale. Mărcile și indicațiile geografice – autori Viorel Roș și colectiv”*, arătându-se că *“pentru ca un semn să fie contrar ordinii publice și bunelor moravuri, acest lucru trebuie să rezulte din natura semnului însuși și nu din obiectul său”*.

Se apreciază că înregistrarea mărcii constituie un motiv de încălcare a ordinii publice, dacă se ține cont s-a creat o adevărată *“mișcare de rezistență”* pentru ocrotirea zonei Baia Sprie, în sensul interzicerii exploatărilor miniere în zonă.

Deasemenea, date fiind cele arătate înregistrarea mărcii, alături de celelalte inițiative ale solicitantului (poluare, defrișeri, risc ecologic, etc.), este de natură să creeze mișcări și proteste ale populației, înregistrarea mărcii putând fi percepută ca un afront personal adus locuitorilor din zonă și, în general mișcării ecologice.

- **Art. 5, lit. j,** din Legea 84/98, prevede că sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate *“mărcile care conțin fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România”*, fiind evident că în cuprinsul mărcii este și un nume de persoană (Danielle).

- **Art. 6, lit. c,** din Legea 84/98, prevede că *“o marcă este refuzată la înregistrare dacă este similară cu o marcă anterioară și dacă este destinată a fi aplicată unor produse/servicii identice sau similare și dacă există risc pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară”*.

Se arată în acest sens că, în structura ambelor mărci, **denumirea Baia Sprie ocupă poziția centrală**, atât prin fonturile de culoare închisă față de cele de culoare mult mai deschisă, cât și ca poziționare mijloc centru, astfel că impactul visual cât și cel conceptual, este preponderent pe Baia Sprie.

Deasemenea, marca ulterioară conține în structura sa, ca elementa al mărcii, marca opusă cât și numele de domenii internet ale oponentului.

**Față de cele arătate, precizați:**

- **dacă pot fi acceptate sau nu** motivele de la primul punct, referitoare la aplicabilitatea art. 5 lit. f, din Legea 84/98, (0,5 puncte); **motivați opțiunea pe care a-ți ales-o** (1,0 punct);
- **dacă pot fi acceptate sau nu** motivele de la punctul doi, referitoare la aplicabilitatea art. 5 lit. g, din Legea 84/98 (0,5 puncte); **motivați opțiunea pe care a-ți ales-o** (1,0 punct);
- **dacă pot fi acceptate sau nu** motivele de la punctul trei, referitoare la aplicabilitatea art. 5 lit. i, din Legea 84/98 (0,5 puncte); **motivați opțiunea pe care a-ți ales-o** (1,0 punct);
- **dacă pot fi acceptate sau nu** motivele de la punctul patru, referitoare la aplicabilitatea art. 5 lit. j, din Legea 84/98) (0,5 puncte); **motivați opțiunea pe care a-ți ales-o** (1,0 punct);
- **dacă pot fi acceptate sau nu** motivele de la punctul cinci, referitoare la aplicabilitatea art. 6 lit. c, din Legea 84/98) (0,5 puncte); **motivați opțiunea pe care a-ți ales-o** (0,5 puncte);
- **dacă marca ce a făcut obiectul opoziției poate fi înregistrată sau nu** (0,5 puncte) și, **care din prevederile legale menționate anterior sunt aplicabile; motivați opțiunea pe care a-ți ales-o** (0,5 puncte).