

EXPUNERE DE MOTIVE

<p>Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ: <i>Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată</i></p>	
<p>Secțiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de act normativ</p>	
<p><i>1. Descrierea situației actuale</i></p>	<p>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 apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. Această Directivă va fi 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
<p><i>2. Schimbări preconizate</i></p>	<p>Potrivit prezentului proiect, a fost eliminată cerința reprezentării grafice a mărcilor, astfel încât pot constitui mărci orice semne care au capacitatea:</p> <p>”(a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și</p> <p>(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.”</p> <p>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, 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.</p> <p>Proiectul 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</p>

	<p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Pentru a asigura securitatea juridică și a proteja drepturile conferite de mărcile care au fost dobândite în mod legitim, proiectul de lege 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 îndreptățiți 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.</p> <p>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.</p> <p>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, care 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 eliminării din registru a mărcii respective.</p> <p>Proiectul de lege asigură o procedură de înregistrare a mărcilor eficientă și transparentă și respectă norme similare celor aplicabile mărcilor Uniunii Europene</p> <p>Proiectul de lege 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</p>
--	---

	<p>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.</p> <p>Proiectul de lege 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.</p>
3. Alte informații	-
Secțiunea a 3-a	
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ	
	Proiectul de act normativ nu produce un impact la nivel macroeconomic.
1. Impactul 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 protecției și titularilor de drepturi, față de care se va produce o întărire a 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)	
	Având în vedere faptul că proiectului de act normativ are ca obiect asigurarea și optimizarea cadrului juridic și instituțional necesar asigurării protecției drepturilor de proprietate industrială pe teritoriul României, implementarea acestuia poate aduce o creștere a veniturilor bugetare, iar în contextul în care cheltuielile necesare organizării și funcționării în cadrul OSIM a unei structuri responsabilă cu soluționarea cererilor de anulare și decădere sunt minime, nu se va produce un impact financiar suplimentar asupra bugetului de stat consolidat.
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 urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții	În 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.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația Uniunii Europene în cazul proiectelor ce transpun	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.

<i>prevederi ale Uniunii Europene</i>	
<i>3. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene</i>	Proiectul respectă jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniu.
<i>4. Alte informații</i>	-
Secțiunea a 6-a	
Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ	
<i>1. Informații privind procesul de consultare cu organizații nonguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate</i>	Pentru stabilirea formei finale a prezentului proiect de lege, se derulează consultări cu organizații nonguvernamentale și cu societatea civilă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
<i>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</i>	Proiectul a fost dezbătut cu reprezentanți ai Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Public, avocați.
<i>3. Consultări organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în 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>	Proiectul urmează a primi avizul Consiliului Legislativ.
<i>6. Alte informații</i>	
Secțiunea a 7-a	
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
<i>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării</i>	Proiectul de act normativ se publică 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

<i>proiectului de act normativ</i>	publică.
<i>2. Informarea societății civile cu privire la impactul asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice</i>	Implementarea proiectului de act normativ nu are impact negativ asupra mediului ori efecte asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice.
<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 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, fiind necesară suplimentarea structurii organizatorice a instituției cu un număr corespunzător de posturi, pentru organizarea și funcționarea structurii responsabile cu soluționarea 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 alăturat, pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL ECONOMIEI

GHEORGHE ȘIMON

DIRECTOR OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI

IONUȚ BARBU

Avizăm favorabil,

MINISTRUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

PETRE DAEA

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

IONUȚ MIȘA

MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERI EUROPENE

VICTOR NEGRESCU

MINISTRUL JUSTIȚIEI

TUDOREL TOADER